

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. August 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1984/11 - 3.2.07

Anmeldenummer: 99119583.5

Veröffentlichungsnummer: 1004509

IPC: B65B19/02, H05K7/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Packmaschinenaggregate mit integrierten Schaltschrankeinheiten

Patentinhaber:

Hauni Maschinenbau AG

Einsprechende:

G.D. Società per Azioni

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:

Offenkundige Vorbenutzung - anerkannt
Offenkundige Vorbenutzung - erfinderische Tätigkeit
- nein (sämtliche Anträge)

Zitierte Entscheidungen:

G 0006/91, T 0448/07

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1984/11 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 13. August 2014**

Beschwerdeführer: G.D. Società per Azioni
(Einsprechender) Via Pomponia 10
I-40133 Bologna (IT)

Vertreter: Bergadano, Mirko
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino (IT)

Beschwerdegegner: Hauni Maschinenbau AG
(Patentinhaber) Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
21033 Hamburg (DE)

Vertreter: Hauni Maschinenbau AG
Abt. Gewerblicher Rechtsschutz
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
21033 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Juli 2011 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1004509 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf
H. Hahn
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die nach Zurückverweisung der Angelegenheit gemäß der T 448/07 getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 004 509 zurückzuweisen, hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig oder, hilfsweise, die Zurückweisung der Beschwerde, oder, weiter hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 14. Mai 2007 als Hilfsanträge 1 und 2 eingereichten Anspruchssätze.

- II. Die Ansprüche 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge lauten wie folgt:

Hauptantrag

"1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe aufnehmenden Schaltschrankeinheiten, insbesondere zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie, gekennzeichnet durch eine gemeinsame einheitliche, die Innenräume der Maschinenaggregate (1, 2; 107) und deren Schaltschrankeinheiten (3; 103) voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand (4; 104)".

Hilfsantrag 1

"1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe aufnehmenden Schaltschrankeinheiten, zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie, gekennzeichnet durch eine gemeinsame einheitliche, die Innenräume der Maschinenaggregate (1, 2; 107) und deren Schaltschrankeinheiten (3; 103) voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand (4; 104)".

Hilfsantrag 2

"1. Packmaschinenaggregate mit integrierten, die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe aufnehmenden Schaltschrankeinheiten, zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie, gekennzeichnet durch eine gemeinsame einheitliche, die Innenräume der Maschinenaggregate (1, 2; 107) und deren Schaltschrankeinheiten (3; 103) voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand (4; 104), wobei die Begrenzungswand (4; 104) als Rückwand der Schaltschrankeinheit (1; 107) ausgebildet ist und die Schaltschrankeinheit (3) relativ zum Maschinenaggregat (1) verschiebbar angeordnet ist".

III. Stand der Technik

Im vorliegenden Verfahren wird auf die folgenden in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigten, eine

offenkundige Vorbenutzung betreffenden, Unterlagen
Bezug genommen

Annex 1 Kopie einer Rechnung Nr. 310/2 betreffend
den Verkauf einer Maschine des Typs G.D.
2001 mit Seriennummer 921155307

Annex 2 Kopie eines Computerausdrucks aus der
Kundendatei betreffend den Verkauf einer
Maschine G.D 2001 mit obiger Seriennummer

Annex 3 Kopie von Teilen eines Handbuches für eine
G.D 2001 Maschine.

Des Weiteren wurden die folgenden mit der
Beschwerdebegründung eingereichten Unterlagen
angesprochen:

Annex 9 Firmenprospekt G.D X1-PL SOFT PACKER FOR
MANUFACTURING "LATIN PACKETS" Pace-Setting
Experience mit Aufdruck „1000 4/92 LITO
PIEFFEPI - GRAFICO BRUNO“

Annex 10 Firmenprospekt G.D X-500 Pace-Setting
Experience mit Aufdruck "500-3/93 PRINTED IN
ITALY - Designer BRUNO“

sowie die im Streitpatent gewürdigte

D1 EP-A-0 844 178.

IV. Angefochtene Entscheidung

Nach der angefochtenen Entscheidung hat der Zeuge
glaubhaft bekundet, dass ein Handbuch ohne eine
Geheimhaltungsverpflichtung übergeben worden sei. Es

sei jedoch nicht zweifelsfrei zu erkennen, welche Merkmale die der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Maschine im Jahr 1992 aufgewiesen hat. Die behauptete offenkundige Vorbenutzung könne folglich nicht als Stand der Technik berücksichtigt werden. Da das Streitpatent im Hinblick auf druckschriftlichen Stand der Technik nicht angegriffen worden sei, sei der Einspruch zurückzuweisen.

V. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Beschwerde sei zulässig, weil kein Zweifel darüber bestehe, welche der beiden eingereichten Erklärungen das Original der Beschwerdeschrift sei und welches die Übersetzung. Original und Übersetzung seien weiterhin zeitgleich per Fax eingereicht worden und beim EPA eingegangen.

Die offenkundige Vorbenutzung sei durch die vorliegenden Beweismittel zweifelsfrei nachgewiesen und folglich als Stand der Technik zu berücksichtigen.

Da der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufweise, sei dieser nicht mehr neu. Werde er dennoch als neu angesehen, so vermag das Unterscheidungsmerkmal nicht zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand zu führen. Dies gelte entsprechend bezüglich der Gegenstände der Ansprüche 1 gemäß 1. und 2. Hilfsantrag.

VI. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Beschwerde sei unzulässig. Zum einen sei entgegen dem Erfordernis der G 6/91 (ABl. EPA 1992, 491) die Beschwerdeschrift in der Verfahrenssprache (Englisch) zeitlich vor dem Original in der Amtssprache (Italienisch) eingereicht worden. Da sämtliche Erklärungen unterzeichnet seien, sei nicht erkennbar, welche der Erklärungen das Original und welche die Übersetzung sei.

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung sei nicht zweifelsfrei nachgewiesen und könne folglich nicht als Stand der Technik berücksichtigt werden.

Selbst wenn sie als solcher berücksichtigt werde, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag neu.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde auch durch denjenigen der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht nahegelegt. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die verschwenkbare Zuordnung nach der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht für die Zuordnung von Schaltschrankeinheiten und Maschineneinheiten der im Anspruch 1 definierten Art geeignet sei. Dazu gehöre auch, dass die Zuordnung nach dem Anspruch 1 zu Wirkungen führe, die bei derjenigen nach der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht erreicht würden.

Betreffend das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gelte dies umso mehr hinsichtlich der weitere Unterscheidungsmerkmale aufweisenden Gegenstände nach den Ansprüchen 1 des 1. und 2. Hilfsantrags.

- VII. Die Kammer hat in ihrer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung (im Folgenden: Ladungsbescheid) einen Unterschied zwischen der Vorbenutzung durch Lieferung des Handbuchs nach Annex 3 und der Vorbenutzung durch Lieferung dieser Maschine gemacht. Zum Nachweis der beiden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen und zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit unter der Voraussetzung, dass eine der beiden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als Stand der Technik zu berücksichtigen sei, hat sie eine vorläufige Stellungnahme abgegeben.
- VIII. Am 13. August 2014 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet worden ist.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*
 - 1.1 Gegen die nach Zurückverweisung der Angelegenheit gemäß der T 448/07 getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 004 509 zurückzuweisen, hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt und zwar mit einem zwei Seiten umfassenden Fax vom 12. September 2011.
 - 1.2 Die erste, in englischer Sprache verfasste, Seite trägt am Fußende die Angaben „Duration: 12.09.2011 10:05:46 - 12.09.2011 10:08:02. This page 1 of 2 was completed at 12.09.2011 10:07:30“ und “Received at the EPO on Sep 12, 2011 10:08:02. Page 1 of 2“. Die zweite, in italienischer Sprache verfasste Seite enthält am Fußende die Angaben „Duration: 12.09.2011 10:05:46 - 12.09.2011 10:08:02. This page 2 of 2 was completed at

12.09.2011 10:08:02 und "Received at the EPO on Sep 12, 2011 10:08:02. Page 2 of 2".

1.3 Unter der Annahme, dass die erste Seite die Übersetzung der Beschwerde darstelle, sei die Beschwerde nach der Beschwerdegegnerin unzulässig, weil das italienische Original der Beschwerde zeitlich nach ihrer englischen Übersetzung eingereicht worden sei, mithin unter Anwendung des Grundsatzes nach der G 6/91 (*supra*, Nr. 12 der Gründe) die Gebührenermäßigung nach Regel 6(3) EPÜ nicht in Betracht komme und folglich mit Entrichtung der ermäßigten Beschwerdegebühr letztere nicht im Sinne des Artikels 108 Satz 2 EPÜ entrichtet worden sei (vgl. Ladungsbescheid, Punkt 6).

1.3.1 Die Beschwerdegegnerin stützt sich dabei auf Datums- / Zeitangaben am Fußende der englischen Fassung der Beschwerde wie auch der italienischen Fassung, deren vollständiger Wortlaut dem obigen Punkt 2 zu entnehmen ist.

1.3.2 Diese Angaben sind jedoch nicht geeignet, das Vorbringen der Beschwerdegegnerin zu stützen. Es ist ihnen nämlich eindeutig zu entnehmen, dass sowohl die englische Fassung, wie auch die italienische Fassung Teile eines einzigen Faxes sind, das am 12. September 2011 um 10:08:02 Uhr beim EPA eingegangen ist.

Im Sinne des o.g. Grundes Nr. 12 der G 6/91 (*supra*) ist die englische Fassung zum selben Zeitpunkt eingereicht worden wie die italienische, was zur Folge hat, dass die Beschwerdegebühr zu Recht unter Inanspruchnahme der Gebührenermäßigung nach Regel 6(3) EPÜ entrichtet worden ist, wenn die englische Fassung als Übersetzung der italienischen Fassung anzusehen ist.

1.4 Diese Bedingung sei nach einer weiteren Argumentationslinie der Beschwerdegegnerin nicht erfüllt, denn entgegen der Bestimmungen der G 6/91 (*supra*) könne anhand der vorliegenden inhaltlich gleichlautenden und gleichermaßen als Beschwerdeschrift gekennzeichneten Erklärungen nicht unterschieden werden, welche von ihnen das Original und welche die Übersetzung sei, da beide Erklärungen unterschrieben seien.

1.4.1 Es ist jedoch bei der gebotenen vernünftigen Betrachtungsweise offensichtlich, dass bei einer beschwerdeführenden italienischen Partei das Original der Beschwerdeschrift in ihrer Landessprache (Italienisch) abgefasst und die inhaltsgleiche Erklärung in englischer Sprache die Übersetzung in eine Amtssprache des EPA gemäß Artikel 14(1) EPÜ ist.

Die Kammer erachtet daher die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, dass es unter den gegebenen Umständen (italienische Beschwerdeführerin; inhaltsgleiche Beschwerdeschrift in italienischer und englischer Sprache) kaum vorstellbar ist, dass es zu einer Verwechslung zwischen dem Original und der Übersetzung kommen könne. Dies gilt auch dann, wenn, wie vorliegend, beide Erklärungen gleichermaßen unterzeichnet sind. Zwar ist die Unterschrift nur für das Original erforderlich, der Umstand, dass die Übersetzung gleichfalls eine Unterschrift trägt, ändert für sich genommen, weder den tatsächlichen noch deren rechtlichen Charakter als Übersetzung.

1.4.2 Wie von der Kammer in der mündlichen Verhandlung angemerkt, enthält das EPÜ weder wörtlich noch sinngemäß eine Bestimmung, aufgrund derer eine Unterschrift unter der Übersetzung einer

Beschwerdeschrift in eine Amtssprache des EPA zu einer (nachteiligen) Rechtsfolge führte.

1.4.3 Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass die einzureichende Übersetzung in eine Amtssprache zu erfolgen hat und Italienisch gemäß Artikel 14(1) EPÜ keine Amtssprache des EPÜ, sondern eine Amtssprache des Landes (Italien) ist, in dem die Beschwerdeführerin ihren Sitz hat.

1.4.4 Da die Beschwerdegebühr in richtiger Höhe (80%) entrichtet worden ist, ist die Bedingung nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ (Entrichtung der Beschwerdegebühr nicht in voller Höhe) erfüllt. Die Beschwerde gilt somit als eingelegt.

1.5 Da ein anderer zu einer Unzulässigkeit der Beschwerde führender Grund nicht ersichtlich ist, ist die Beschwerde auch zulässig.

2. *Gegenstand des Anspruchs 1*

2.1 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag betrifft Packmaschinenaggregate mit integrierten, die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe aufnehmenden Schaltschrankeinheiten, insbesondere zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie.

2.2 Er nimmt Bezug auf eine Vielzahl von Packmaschinenaggregaten mit Schaltschrankeinheiten, ohne diesbezüglich unterschiedliche Merkmale aufzuweisen.

- 2.2.1 Die Kammer geht, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, davon aus, dass jedes Packmaschinenaggregat und jede Schaltschrankeinheit der beanspruchten Vielzahl entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 1 ausgebildet ist, worauf auch die Bezugnahme auf eine „entfernbar begrenzungswand (4; 104)“ am Ende des Anspruchs 1 schließen lässt.
- 2.2.2 Folglich wird, zugunsten der Beschwerdegegnerin, davon ausgegangen, dass das den Inhalt der Schaltschrankeinheiten (Plural) betreffende Merkmal „die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe aufnehmenden Schaltschrankeinheiten“ unverändert auch den Inhalt jeder einzelnen Schaltschrankeinheit betrifft.
- 2.2.3 Demzufolge weist jede Schaltschrankeinheit Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende, überwachende und steuernde Organe auf.
- 2.3 Die Kammer vermag der Auffassung der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs „integriert“ im ersten Merkmal des Anspruchs 1 („Packmaschinenaggregate mit integrierten ... Schaltschrankeinheiten“) als in das Packmaschinenaggregat eingebettet und damit im Wesentlichen **bündig** mit diesem abschließend nicht zu folgen.
- 2.3.1 Nach dem in der mündlichen Verhandlung dargelegten Verständnis der Kammer ist unter dem Begriff „integriert“ in dem vorliegenden Zusammenhang zu verstehen, dass die Schaltschrankeinheit mit dem Packmaschinenaggregat nur im Sinne "eine Einheit bildend" verbunden ist, was für die seitens der Beschwerdegegnerin, unabhängig von der Frage betreffend deren Zulassen in das Verfahren, zur Illustration

herangezogenen Packmaschinenaggregate nach den Annexen 9 und 10 nicht gegeben ist. Nach diesen (vgl. Annex 9, Bild von Seite 2, unten, links und Seite 3, oben; Annex 10, sämtliche Bilder der Seite 6) sind Schaltschrankeinheiten jeweils in räumlichem Abstand, getrennt und folglich nicht integriert in das zugeordnete Packmaschinenaggregat aufgestellt.

- 2.3.2 Weder dem Anspruch 1 noch dem Streitpatent im Übrigen ist ein Hinweis dahingehend, dass dem Ausdruck „integriert“ eine, dessen angesprochene allgemeine Bedeutung weiter einschränkende, besondere Bedeutung beizumessen ist, zu entnehmen.
- 2.3.3 Dies gilt auch im Hinblick auf das seitens der Beschwerdegegnerin herangezogene Ausführungsbeispiel nach den Figuren 3 und 4 des Streitpatents. Es trifft zwar zu, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, die beiden Schaltschrankeinheiten dieses Ausführungsbeispiels im eingeschwenktem Zustand in entsprechend ausgesparte oder eingeformte Bereiche des Packmaschinenaggregats eingreifen und bündig mit benachbarten Bereichen des Packmaschinenaggregats abschließen. Nach Auffassung der Kammer beruht dieses Zusammenwirken der beiden Schaltschrankeinheiten mit dem zugeordneten Packmaschinenaggregat, wie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, nicht allein auf einem als „integriert“ anzusehenden Zusammenwirken der genannten Teile. Es bedarf hierzu vielmehr darüberhinausgehend einer gegenseitigen Anpassung der genannten Teile derart, dass jede Schaltschrankeinheit in zum Packmaschinenaggregat eingeschwenktem Zustand in eine Aussparung letzterer eingebettet ist. Da Anspruch 1 als solcher verständlich ist, gibt es keinen Anlass ihn in diesem Sinne als weiter eingeschränkt zu

interpretieren. Dazu gibt es ohnehin das weitere Merkmal der Begrenzungswand.

- 2.4 Die Packmaschinenaggregate mit den integrierten Schaltschrankeinheiten weisen nach dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 eine **gemeinsame einheitliche**, die Innenräume der Maschinenaggregate und deren Schaltschrankeinheiten voneinander trennende, **entfernbarer Begrenzungswand** auf.
- 2.5 Dem ersten Merkmal des Anspruchs 1 ist in Verbindung mit dem kennzeichnenden Merkmal dieses Anspruchs zu entnehmen, dass das Packmaschinenaggregat in dessen Innenraum Aggregate mit Komponenten aufweist.
- 2.6 Die Kammer stellte in der mündlichen Verhandlung die Frage, inwieweit die den Inhalt des Schaltschranks wie auch desjenigen des Packmaschinengehäuses betreffenden Merkmale als in einem synergistischen Zusammenhang mit den kennzeichnenden Merkmalen betreffend die Zuordnung eines Schaltschranks zu einer Packmaschine angesehen werden können. Nach der Beschwerdegegnerin sei dies der Fall. Sie verwies dabei auf die Packmaschine mit dem Schaltschrank in ihrer Gesamtheit betreffende Eigenschaften, die durch dieses Zusammenwirken verstärkt würden. Die Beschwerdegegnerin hob dabei konkret eine Verbesserung der Schalldämmung für die Packmaschine hervor, was zu einer Herabsetzung der Schallemission der gesamten Packmaschine führe. Ursächlich sei hierfür eine Reduktion des Körperschalls aufgrund der strukturellen Integration der Schaltschrankeinheit in die Packmaschine, die zu einer Erhöhung der Steifigkeit der Packmaschine beitrage, sowie eine Reduktion des aus dem Gehäuse der Packmaschine austretenden Luftschalls ihrer Aggregate durch die in Form einer doppelwandigen Tür ausgebildete

Schaltschrankeinheit mit den darin enthaltenen, zum Teil eine relativ große Masse aufweisenden und damit Luftschall absorbierenden Einrichtungen der Schaltschrankeinheit. Diesbezüglich wurde insbesondere auf in der Schaltschrankeinheit angeordnete Transformatoren, hierfür vorgesehene Kühleinrichtungen mit Gebläse, Leistungsschalter sowie Schalt- und Steuereinrichtungen verwiesen.

2.7 Die Kammer vermochte, wie in der mündlichen Verhandlung angemerkt, diesem Argument schon aus dem Grunde nicht beizutreten, weil der Anspruch 1 (sämtlicher Anträge) weder bezüglich der Packmaschine noch der Schaltschrankeinheit Angaben enthält, nach denen zwingend auf die Wirkung einer verbesserten, über das bloße Vorhandensein der angesprochenen Bauteile im Innenraum eines Schaltschranks hinausgehenden, Schalldämmung geschlossen werden kann. Auch der Beschreibung ist lediglich die pauschale Angabe zu entnehmen: „Der mit der Erfindung erzielte Vorteil besteht darin, dass mit geringem Material und Montageaufwand nach außen optisch und akustisch abgeschirmte Maschinenaggregate erhalten werden ...“ (Absatz [0006]). Einen Rückschluss auf ein zu einer derartigen Wirkung beitragendes Merkmal des Anspruchs 1 ermöglichen diese Angaben nicht.

2.8 Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass er durch Streichen des Ausdrucks „insbesondere“, nicht mehr nur fakultativ, sondern ausschließlich „Packmaschinenaggregate zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie“ betrifft.

2.9 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 weist zusätzlich zum Gegenstand des Anspruchs 1 weiterhin die Merkmale auf, dass die Begrenzungswand als Rückwand der Schaltschrankeinheit ausgebildet ist und die Schaltschrankeinheit relativ zum Maschinenaggregat verschiebbar angeordnet ist.

3. *Behauptete offenkundige Vorbenutzung - Nachweis der Offenkundigkeit*

3.1 Im Ladungsbescheid (Punkte 12.2, 12.3 und 12.4) hat die Kammer darauf hingewiesen, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung zwei, auf jeweils zumindest zum Teil unterschiedliche Beweismittel gestützte Vorbenutzungshandlungen a) und b) betrifft.

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung a) betrifft die Auslieferung einer Maschine G.D 2001 mit der Seriennr. 921155307 durch die Fa. A.C.M.A. S.p.A. an die Fa. Gazzoni 1907 S.r.l. (im folgenden: Gazzoni) und ist auf die Annexe 1 und 4, sowie die Zeugenaussage des Herrn Mandrioli vom 10. Mai 2011 vor der Einspruchsabteilung (im Folgenden: Zeugenaussage) gestützt.

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung b) betrifft die Aushändigung eines Handbuchs für eine Maschine G.D 2001 zusammen mit der Auslieferung der Maschine nach a). Sie ist auf die Annexe 1 und 3, sowie die Zeugenaussage gestützt.

3.2 Zu Beginn der mündlichen Verhandlung teilte die Kammer mit, dass betreffend die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen die Prüfung zunächst auf die Vorbenutzungshandlung b) beschränkt werde. Angesichts

des aus dem Folgenden ersichtlichen Ergebnisses dieser Prüfung, nach dem diese Vorbenutzung als nachgewiesen und somit als Stand der Technik zu berücksichtigen ist, bedurfte es der seitens der Kammer als Möglichkeit angesprochenen weiteren Prüfung im Hinblick auf die Vorbenutzungshandlung a) nicht mehr. Betreffend den der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zugrunde zu legenden Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung b) wird auf den nachfolgenden Punkt 4 verwiesen.

3.3 Durch das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung b) wird nach der Überzeugung der Kammer lückenlos nachgewiesen, dass ein inhaltlich dem Annex 3 entsprechendes Handbuch durch die Fa. A.C.M.A. S.p.A. mit der Auslieferung der Maschine G.D. System 2001 an die Fa. Gazzoni ohne eine Verpflichtung zur Geheimhaltung übergeben worden ist.

3.3.1 Die Kammer erachtet es dabei unter Anwendung des im vorliegenden Fall gebotenen Beweismaßstabs, nach dem eine, wie vorliegend, auf eine Einsprechende zurückgehende offenkundige Vorbenutzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bzw. über jedwede vernünftige Zweifel erhaben nachzuweisen ist, als erwiesen an, dass das Handbuch mit der Maschine ausgeliefert worden ist.

Als Nachweis für die Auslieferung der Maschine erachtet die Kammer den Annex 1, gemäß dem der Fa. Gazzoni seitens der Fa. A.C.M.A. S.p.A. eine Maschine G.D 2001 mit der Seriennr. 921155307 mit einer Rechnung der Rechnungsnr. 310/2 vom 4. Februar 1992 in Rechnung gestellt worden ist. Die Kammer erachtet aus Gründen der Lebenserfahrung den Zeitpunkt der Auslieferung der Maschine als in engem zeitlichen Rahmen mit dem

Zeitpunkt der Rechnungsstellung stehend und somit als reichlich vor dem Prioritätsdatum vom 15. Oktober 1998 erfolgt. Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang auch den Annex 2 und die Zeugenaussage als stützende Beweismittel. Der Annex 2 ist unstreitig ein internes Dokument der Fa. A.C.M.A. S.p.A betreffend den Auftrag der Fa. Gazzoni, der der Rechnung nach Annex 1 zugrunde liegt (vgl. die Zeugenaussage, Seite 7, mittlerer Absatz beginnend mit "Mandrioli: Yes, yes, it's an internal document that describes the contents of the machine, ...").

Die Kammer vermag in diesem Zusammenhang dem die Beweiswürdigung betreffenden Einwand der Beschwerdegegnerin nicht zu folgen, nach dem nicht auszuschließen sei, dass die Rechnungsstellung gemäß Annex 1 auch erfolgt sein könne ohne mit einer Auslieferung der Maschine in Zusammenhang zu stehen. Eine derartige Vorgehensweise stände nicht nur im Widerspruch zu der allgemeinen Lebenserfahrung, nach der Rechnungsstellungen für derartige Investitionsgüter stets in Verbindung mit einem Verkauf und einer Auslieferung stehen, sondern auch zu dem Annex 2 sowie der Zeugenaussage (Seite 6, erster längerer Absatz) nach dem die Maschine (wie auf Seite 1 des Annex 2 unter "CONS. CONTRATTO: 30/01/92" vermerkt) am 30. Januar 1992 ausgeliefert wurde.

- 3.3.2 Dass das zu der ausgelieferten Maschine gehörige Handbuch mit der Maschine übergeben wurde, ergibt sich aus der Zeugenaussage (vgl. Seite 5, Oben „OD: Can you remember whether the manual of instructions, which has been filed in this proceedings as Annex 3, has been handed over to Gazzoni? Mandrioli: The manual of instruction is always sent to the customer together with the machine. Always.“).

Es ist unstreitig, dass das Handbuch gemäß Annex 3 nicht dasjenige verkörpert, das der Fa. Gazzoni tatsächlich übergeben worden ist. Das Handbuch nach dem Annex 3 korrespondiert nach der Beschwerdeführerin inhaltlich mit demjenigen, das der Fa. Gazzoni ausgehändigt wurde. Durch die Zeugenaussage (Seiten 7, 8) wird bestätigt, dass die ausgelieferte Maschine identisch mit der im Handbuch beschriebenen ist. Die Kammer ist überzeugt, dass ein dem Annex 3 entsprechendes Handbuch übergeben worden ist. Dies ergibt sich, trotz der unscharfen Fragestellung der Einspruchsabteilung „OD: Can you remember whether the manual of instructions, which has been filed in this proceeding as Annex 3, has been handed over to Gazzoni?“ aus der Antwort des Zeugen „Mandrioli: The manual of instruction is always sent to the customer together with the machine. Always.“ (Zeugenaussage, Seite 5).

Gleiches ergibt sich, diesmal auf Befragung durch die Beschwerdegegnerin, aus der Zeugenaussage, Seite 19. Auf die Frage ob die im Einspruchsverfahren vorgelegte Fassung des Handbuchs mit der im Annex 2 genannten, in italienischer Sprache vorzulegenden, Fassung korrespondiert, hat der Zeuge mit "Yes" geantwortet. Die im Einspruchsverfahren vorgelegte Fassung des Handbuchs ist die des Annex 3.

An der sich aus dem Oben stehenden ergebenden inhaltlichen Übereinstimmung zwischen dem Annex 3 und dem tatsächlich ausgehändigten Handbuch vermag nach der Überzeugung der Kammer, im Gegensatz zu der Auffassung der Beschwerdegegnerin, auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Annex 3, neben den hauptsächlich in englischer Sprache abgefassten Angaben, im Gegensatz zu

der Angabe des Annexes 2, nach der ein Handbuch in italienischer Sprache (vgl. Seite 2: „LIBRO ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA“) und der Zeugenaussage (Seite 5, „OD: Can you tell us which version of the manual of instruction has been handed over to Gazzoni? In which language, for example?“) zu übergeben sei, nur teilweise in italienischer Sprache abgefasste Angaben enthält. Da das Handbuch nach dem Annex 3, wie ausgeführt unstreitig nicht das Handbuch ist, das der Fa. Gazzoni ausgehändigt worden ist, sondern damit korrespondiert, kommt es hinsichtlich des Inhalts des Handbuchs nicht auf die Sprache an, in der der Annex 3 abgefasst ist.

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, nach dem der Zeuge nicht aus eigenem Wissen bezeugen könne, dass ein dem Handbuch nach dem Annex 3 entsprechendes Handbuch auch tatsächlich übergeben worden sei ist nach Überzeugung der Kammer unbeachtlich. Nach der eindeutigen Zeugenaussage wird mit der Übergabe der Maschine stets ein Handbuch mit übersandt (Zeugenaussage, Seite 5, oben). Dies entspricht, wie seitens der Beschwerdeführerin angemerkt, auch der Lebenserfahrung. Umstände, warum davon abweichend im vorliegenden Fall kein Handbuch mit übergeben worden sein soll, wurden weder vorgetragen noch sind sie anderweitig ersichtlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass dann, wenn die Aushändigung des Handbuchs tatsächlich nicht erfolgt sein sollte, dies auf Rückfrage nachgeholt worden wäre.

- 3.3.3 Die Übergabe des Handbuchs an die Fa. Gazzoni, wie auch die Auslieferung der Maschine, erfolgte gemäß der Zeugenaussage ohne Geheimhaltungsvereinbarung bzw. ohne eine Verpflichtung zu Geheimhaltung (Zeugenaussage, Seite 4 „OD: Were Gazzoni and A.C.M.A. bound by a

confidentiality agreement for this sale? Mandrioli: No. This was a standard machine. There is not any confidential agreement.“; vgl. auch die die Seiten 11 und 12 überbrückenden Abschnitte).

- 3.4 Die Kammer erachtet folglich die behauptete offenkundige Vorbenutzung b) als erwiesen an.
- 3.5 Dies gilt auch unter Berücksichtigung der weiteren Einwände der Beschwerdegegnerin, nach denen der Nachweis zum einen Lücken aufweise und die Würdigung der Beweismittel, insbesondere die Berücksichtigung der Zeugenaussage, nicht dem Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises genüge.
- 3.5.1 Betreffend den auf die Vollständigkeit der Beweisführung zielenden ersten Einwand (Lücken in der Beweisführung) vermochte die Beschwerdegegnerin auf Rückfrage der Kammer keinen konkreten, von den Beweismitteln nicht umfassten und für den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung b) wesentlichen Sachverhalt zu benennen.

Die Kammer hat diesbezüglich in der mündlichen Verhandlung zusammenfassend dargelegt, dass durch die vorliegenden Beweismittel angegeben wird, **was** (ein Handbuch entsprechend Annex 3 für eine Maschine des Typs G.D. 2001), **wann** (mit der Auslieferung der Maschine am 30. Januar 1992), **wo** (im Bereich der Fa. Gazzoni), durch **wen** (die Fa. A.C.M.A. S.p.A.) unter **welchen** Umständen (ohne Geheimhaltungsverpflichtung) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

- 3.5.2 Betreffend den auf die Glaubwürdigkeit und das Erinnerungsvermögen des Zeugen und damit die Berücksichtigung der Zeugenaussage gerichteten Einwand

wurde seitens der Kammer hinsichtlich der Beweiswürdigung in der mündlichen Verhandlung zunächst darauf verwiesen, dass sich unter Würdigung der Niederschrift zur Beweisaufnahme keine Anhaltspunkte dafür ergäben, das Erinnerungsvermögen und die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Zweifel zu ziehen. Das gelte insbesondere im Hinblick auf das Erinnerungsvermögen hinsichtlich des konkreten Verkaufs der Maschine an die Fa. Gazzoni, wozu der Zeugenaussage zu entnehmen ist, dass sich der Zeuge an diesen Verkauf deshalb gut erinnere, weil er sich an den Ansprechpartner bei der Fa. Gazzoni, Herrn Fiurine, aufgrund der über längere Zeit währenden Geschäftsbeziehung mit einem wichtigen Kunden erinnere (Zeugenaussage, vgl. den die Seiten 4 und 5 überbrückenden Abschnitt).

- 3.6 Das obige Ergebnis der Beweiswürdigung stimmt, wie im Ladungsbescheid (Punkt 12.3.1) als vorläufige Auffassung angemerkt, mit demjenigen der angefochtenen Entscheidung (Gründe, Nr. 4, 4.1, 4.2 und 4.3) überein.

Die nach der früheren Entscheidung T 448/07 der Kammer (in teilweise anderer Besetzung) vorhandenen Widersprüche hinsichtlich des Nachweises der offenkundigen Vorbenutzung b) (Gründe, Nr. 1.6.2 und 1.7) wurden damit, ausweislich der angefochtenen Entscheidung zur Überzeugung der Einspruchsabteilung wie auch der Kammer im vorliegenden Beschwerdeverfahren durch die Zeugenaussage ausgeräumt.

4. *Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung*

- 4.1 Der sich aus dem Handbuch gemäß Annex 3 und der Zeugenaussage (vgl. den die Seiten 7 und 8 überbrückenden Abschnitt) ergebende Gegenstand der

offenkundigen Vorbenutzung betrifft, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents (sämtlicher Anträge) Packmaschinenaggregate (im Sinne der entsprechenden im Anspruch 1 angesprochenen Mehrzahl des durch den Annex 3 offenbarten - einzigen - Packmaschinenaggregats).

4.2 Das (einzige) **Packmaschinenaggregat** weist ausweislich der Angabe von Seite 16 des Annexes 3 „Connect the electrical cabinet (16) to the body of the machine, locking it in position with hinge (17), and then assembly the micro-control group (18)“ und des dortigen Bildes 7 eine **integrierte Schaltschrankeinheit** im Sinne des diesbezüglichen Merkmals des Anspruchs 1 (vgl. Punkt 2.3.1) auf.

4.3 Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, ergibt sich aus dem Text und dem Bild 30 von Seite 38 des Annexes 3, dass zum Einschalten der Maschine ein an der Schaltschrankeinheit vorgesehener Schalter 110 und anschließend ein Schalter 111 für einen Ölpumpenmotor zu betätigen ist.

Danach ist, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung angesprochen, offenbart, dass die Schaltschrankeinheit zumindest ein die Aggregate bzw. deren Komponenten, nämlich den Ölpumpenmotor, elektrisch versorgendes Organ aufnimmt. Weiter ist dem Annex 3 zu entnehmen, dass mit der Schaltschrankeinheit Kabel über Stecker verbunden sind. Die Kammer teilt die Auffassung der Parteien, dass die Darstellung der schaltschrankseitigen und kabelseitigen Anschlüsselemente die Kabel unmittelbar und eindeutig als solche für eine Datenübertragung ausweist. Die Kammer erachtet dabei die Ausführungen der

Beschwerdeführerin als zutreffend, nach denen im vorliegenden Fall zwingend davon auszugehen ist, dass derartige Kabel in Verbindung mit überwachenden und steuernden Organen stehen.

- 4.4 Damit ist für das offenkundig vorbenutzte Packmaschinenaggregat, übereinstimmend mit einem Teil des entsprechenden Merkmals des Anspruchs 1 (sämtlicher Anträge) offenbart, dass die Schaltschrankeinheit ein - einziges - die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgendes Organ, sowie - mehrere - überwachende und steuernde Organe aufweist.

Die Kammer vermag sich der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anzuschließen, dass für das offenkundig vorbenutzte Packmaschinenaggregat über das genannte einzige Organ hinausgehend offenbart ist, dass die Schaltschrankeinheit die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende Organe (Plural) aufweist. Sie teilt vielmehr die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung für eine Vielzahl elektrisch versorgender Organe dem Annex 3 nicht zu entnehmen ist.

- 4.5 Es ist unstreitig, dass das Packmaschinenaggregat zur Herstellung von Verpackungen für Süßigkeiten vorgesehen ist.
- 4.6 Die Schaltschrankeinheit 16 ist weiterhin unstreitig mit dem Packmaschinenaggregat über ein Scharnier verbunden (vgl. den Text und Bild 7 der Seite 16 sowie das obere Bild der Seite 17). Es ist weiter unstreitig, dass, wie den angesprochenen Bildern zu entnehmen, ein Bereich der Rückwand der Schaltschrankeinheit in ihrer zum Packmaschinenaggregat verschwenkten Stellung eine gemeinsame, einheitliche Begrenzungswand mit dem, in

diesem Bereich eine Öffnung aufweisenden, Maschinenaggregat bildet, die durch Verschwenken der Schaltschrankeinheit von dem Maschinenaggregat entfernbar ist. Dies stimmt mit einem Merkmal der Ansprüche 1 (sämtlicher Anträge) überein.

5. *Neuheit*

Jedes der Packmaschinenaggregate nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von dem Packmaschinenaggregat mit integrierter Schaltschrankeinheit gemäß der offenkundigen Vorbenutzung dadurch, dass jede Schaltschrankeinheit die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende ... Organe aufnimmt, und nicht nur das eine, eindeutig und unmittelbar dem Annex 3 entnehmbare Organ (vgl. obigen Punkt 4.4). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist folglich, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, neu (Artikel 54 EPÜ).

Dies gilt entsprechend für die das gleiche Unterscheidungsmerkmal aufweisenden Gegenstände der Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2.

6. *Erfinderische Tätigkeit des Packmaschinenaggregats gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags*

- 6.1 Das einzige, den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag von demjenigen nach der offenkundigen Vorbenutzung **unterscheidende Merkmal**, nach dem jede Schalteinheit die Aggregate bzw. deren Komponenten elektrisch versorgende ... Organe (Plural) aufnimmt, hat die **Wirkung, dass der Schaltschrank mehr als ein (einziges) derartiges Organ aufweist.**

- 6.2 Die dieser Wirkung zugrundeliegende **Aufgabe** kann, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, darin gesehen werden, die elektrische Versorgung von einer weiteren Komponente des Packmaschinenaggregats über die Schaltschrankeinheit des aus der offenkundigen Vorbenutzung bekannten Packmaschinenaggregats zu führen.

Diese Aufgabenstellung stellt sich bspw. bei der praktischen Umsetzung der dem Annex 3 unmittelbar und eindeutig entnehmbaren Vorgehensweise, weil das bekannte Packmaschinenaggregat zumindest den in den Bildern der Seiten 7 und 8 des Annexes 3 dargestellten Riemenantriebsmotor aufweist, der mittels eines Organs der in Rede stehenden Art elektrisch zu versorgen ist.

- 6.3 Die elektrische Versorgung über ein - weiteres - derartiges Organ, entsprechend der Formulierung des Anspruchs 1, ist, wie seitens der Beschwerdeführerin argumentiert, naheliegend.

Unabhängig davon, ob es sich, wovon die Beschwerdeführerin ausgegangen ist, bei dem Unterscheidungsmerkmal um eine Lücke in der Offenbarung des Annexes 3 handelt oder, ob der dortige Riemenantriebsmotor über eine Stromverbindung versorgt wird, die außerhalb des Schaltschranks verläuft - wogegen, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, die Anordnung eines Hauptschalters an der Schaltschrankeinheit spricht - ist es als im Rahmen fachmännischen Handelns liegend anzusehen, sämtliche oder, im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1, lediglich ein weiteres der Stromversorgung eines (Singular) weiteren Aggregats bzw. einer deren Komponenten über ein von der Schaltschrankeinheit aufgenommenes Organ vorzusehen.

Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass dies ohne weiteres in entsprechender Weise vorgenommen werden kann, wie dies für die Versorgung des Ölpumpenmotors aus dem Annex 3 bekannt ist (vgl. obigen Punkt 4.3).

- 6.4 Das obige Ergebnis gilt auch unter Berücksichtigung der folgenden Argumente der Beschwerdegegnerin, nach denen aufgrund des Gewichts der entsprechend dem Anspruch 1 bestückten Schaltschrankeinheit eine Zuordnung der Schaltschrankeinheit zu einem Packmaschinenaggregat mittels des einen dem Annex 3 entnehmbaren Scharniers nicht möglich sei. Weiterhin hätte eine zu erwartende Wärmeentwicklung bzw. das dadurch bedingte Erfordernis, eine Kühlung vorzusehen den Fachmann davon abgehalten, in der Schaltschrankeinheit anstelle des einen ein Aggregat bzw. dessen Komponenten elektrisch versorgenden Organs mehrere derartige Organe vorzusehen.

Die Kammer erachtet diesbezüglich die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, dass diese Einwände schon deshalb gegenstandslos sind, weil der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, wie auch die Ansprüche 1 der beiden Hilfsanträge und die Offenbarung des Streitpatents im Übrigen, keinen Hinweis auf Maßnahmen enthalten, um durch die genannten Umstände hervorgerufenen Probleme zu bewältigen.

Die Kammer erachtet, wie in der mündlichen Verhandlung dargelegt, auch insoweit die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, dass derartige Probleme, sofern sie auftreten, durch vom Fachmann im Rahmen fachmännischen Handelns auffindbare Maßnahmen beseitigt werden.

Die Kammer führte dazu in der mündlichen Verhandlung aus, dass das diesbezügliche Fachwissen nicht umfangreicher zu sein habe, als dasjenige, das, ausgehend von der Offenbarung des Streitpatents, anzuwenden ist, um das Packmaschinenaggregat nach den Ansprüchen 1 sämtlicher Anträge in die Praxis umzusetzen.

Das in diesem Zusammenhang vorgebrachte Argument der Beschwerdegegnerin, nach dem die im Rahmen der Umsetzung des Gegenstands des Anspruchs 1 und die im Rahmen der Umsetzung des Gegenstandes der offenkundigen Vorbenutzung vom Fachmann zu erbringenden Maßnahmen und Überlegungen nicht die gleichen seien, weil jeder der Ansprüche 1 in Verbindung mit der Offenbarung des Streitpatents „ein diesbezügliches Konzept“ umfasse und folglich eine Richtung hinsichtlich der Umsetzung in die Praxis vorgegeben sei, ist vorliegend unbeachtlich. Auf Rückfrage der Kammer vermochte sie bezüglich eines derartigen Konzepts nämlich lediglich auf die Merkmale des Anspruchs 1 (sämtlicher Anträge) zu verweisen, die zum einen die seitens der Beschwerdegegnerin angesprochenen Probleme in keiner Weise berücksichtigen und die darüber hinaus in ihrer Allgemeinheit nicht als über den diesbezüglichen Informationsgehalt des Annexes 3 hinausgehend angesehen werden können.

Damit entbehrt auch der in diesem Zusammenhang vorgebrachte Einwand der Beschwerdegegnerin, dass die obige Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung unter Kenntnis der Erfindung beruhe, sowohl hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 als auch des Gegenstands der offenkundigen Vorbenutzung jeglicher tatsächlicher Grundlage.

7. *Erfinderische Tätigkeit des Packmaschinenaggregats gemäß Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags*

7.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem 1. Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen nach dem Hauptantrag dadurch, dass er auf Packmaschinenaggregate zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie gerichtet ist.

7.2 Es ist unstreitig, dass derartige Packmaschinenaggregate bekannt sind, wie dies bspw. durch die Annexe 9 oder 10 illustriert wird (vgl. obigen Abschnitt 2.3.1).

Von einem derartigen Packmaschinenaggregat zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie **unterscheidet sich** dasjenige nach dem Anspruch 1, sofern man mit der Beschwerdegegnerin davon ausgeht, dass bei solchen Packmaschinenaggregaten die Schaltschrankeinheit separat angeordnet ist, durch das Merkmal, dass das Packmaschinenaggregat einen integrierten Schaltschrank aufweist, sowie die kennzeichnenden Merkmale dieses Anspruchs 1, nach denen eine gemeinsame einheitliche, die Innenräume der Maschinenaggregate und deren Schaltschrankeinheiten voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand vorhanden ist.

7.3 Die **Wirkung** dieser Unterscheidungsmerkmale kann, übereinstimmend mit dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, darin gesehen werden, aus dem Packmaschinenaggregat und der Schaltschrankeinheit mit geringem Aufwand eine kompakte Einheit zu bilden.

- 7.4 Ausgehend von dieser Wirkung der Unterscheidungsmerkmale kann die gegenüber dem allgemein bekannten Packmaschinenaggregat zur Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie zu lösende **Aufgabe** in der Schaffung eines Packmaschinenaggregats gesehen werden, dem in einfacher und raumsparender Weise die zugehörige Schaltschrankeinheit zugeordnet ist.
- 7.5 Die Kammer vermag der Argumentation der Beschwerdegegnerin, nach der der Fachmann zur Lösung der Aufgabe den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung (vgl. obige Punkte 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4) nicht in Betracht gezogen hätte, weil dieser einem anderen Zweck, nämlich der Herstellung von Verpackungen für Süßigkeiten diene, nicht beizutreten. Zum einen enthält der Anspruch 1 neben der allgemeinen, auf die Herstellung von Verpackungen für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie gerichteten, Zweckangabe keinerlei der Erfüllung dieses Zwecks dienende oder auch nur damit in Zusammenhang stehende, Merkmale. Zum anderen liegen, wie seitens der Beschwerdeführerin argumentiert, die technischen Gebiete des Verpackens von Süßigkeiten und, nicht näher bezeichneter, stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie eng beisammen, wie sich dies bspw. aus der, Packmaschinen für die beiden genannten Zwecke umfassenden, Produktpalette der Beschwerdeführerin ergibt.
- 7.6 Es ist folglich davon auszugehen, dass der Fachmann zur Lösung der genannten Aufgabe den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung berücksichtigt.
- 7.6.1 Damit liegt es nahe, zur Lösung der Aufgabe die Schaltschrankeinheit entsprechend der Vorgehensweise

nach der offenkundigen Vorbenutzung zu integrieren und zwar derart, dass die Schaltschrankeinheit, abhängig von ihrer Größe und ihrem Gewicht, über mindestens ein Scharnier mit dem Packmaschinenaggregat verbunden ist, wodurch die Rückwand der Schaltschrankeinheit die im Kennzeichen des Anspruchs 1 definierte gemeinsame einheitliche, dem Innenraum des Maschinenaggregats und deren Schaltschrankeinheit voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand bildet.

7.6.2 Der Vollständigkeit wegen sei festgehalten, dass im vorliegenden Fall bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, anders als bei der Prüfung der Frage, inwieweit die offenkundige Vorbenutzung als weiterer Stand der Technik zu berücksichtigen ist, der im Anspruch 1 angegebene Zweck des Packmaschinenaggregats ohne Bedeutung ist. Wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung angesprochen, betrifft dieser nämlich lediglich die Ausgestaltung des Innenraums des Packmaschinenaggregats, nicht aber die Zuordnung der Schaltschrankeinheit zu dem Packmaschinenaggregat.

7.7 Die obige Beurteilung gilt auch unter Berücksichtigung der Argumente der Beschwerdegegnerin. Soweit das Gewicht der Schaltschrankeinheit ein Grund dafür sein soll, dass der Fachmann die Vorgehensweise nach der offenkundigen Vorbenutzung, nämlich die Verbindung der Schaltschrankeinheit an dem Packmaschinenaggregat über ein bzw. bedarfsweise mehrere Scharniere wählen würde, sei auf den obigen Abschnitt 6.4 verwiesen.

Die seitens der Beschwerdegegnerin angesprochene Wirkung der Schalldämmung aufgrund der sich aus der Zuordnung der Schaltschrankeinheit zu dem Packmaschinenaggregat ergebenden Geräuschminderung aufgrund einer Reduktion von Körperschall sowie einer

Reduktion des vom Innenraum des Packmaschinenaggregats ausgehenden Luftschalls ist als eine, gegenüber der der Formulierung der Aufgabe zugrundeliegenden Wirkung (vgl. obigen Punkt 7.3), weitere Wirkung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit unbeachtlich. Einer weitergehenden Prüfung, inwieweit sich eine derartige Wirkung auf die im Anspruch enthaltenen Merkmale zurückführen lässt, bedarf es folglich nicht.

Betreffend die Vorgehensweise zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist auch das Argument der Beschwerdegegnerin, dass die offenkundige Vorbenutzung keinen Hinweis oder „Pointer“ bezüglich ihrer Berücksichtigung als weiteren Stand der Technik aufweise, unbeachtlich. Der Hinweis für eine Berücksichtigung des Gegenstands der offenkundigen Vorbenutzung als weiteren Stand der Technik ergibt sich nämlich ausgehend von dem bekannten Packmaschinenaggregat als nächstkommender Stand der Technik über die zu lösende Aufgabe und die nach Auffassung der Kammer vorliegend offensichtlich erkennbare Eignung des offenkundig vorbenutzten Gegenstands, zur Lösung dieser Aufgabe beizutragen.

8. *Erfinderische Tätigkeit des Packmaschinenaggregats gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags*
- 8.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem 2. Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen des Anspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag dadurch, dass betreffend die gemeinsame einheitliche, die Innenräume der Maschinenaggregate und deren Schaltschrankeinheiten voneinander trennende, entfernbare Begrenzungswand nunmehr zusätzlich definiert ist, dass die Begrenzungswand als Rückwand der Schaltschrankeinheit ausgebildet ist und die

Schaltschrankeinheit relativ zum Maschinenaggregat verschiebbar angeordnet ist.

- 8.2 Ausgehend von dem bekannten Packmaschinenaggregat (vgl. obigen Punkt 7.2) verbleibt es, entsprechend der Vorgehensweise bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag, aufgrund der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale, bei der zu lösenden Aufgabe (vgl. obigen Abschnitt 7.4) ein Packmaschinenaggregat zu schaffen, dem in einfacher und raumsparender Weise die zugehörige Schaltschrankeinheit zugeordnet ist.

Für die Berücksichtigung einer seitens der Beschwerdegegnerin aufgeführten weiteren Wirkung der besonders kompakten und raumsparenden Zuordnung der Schaltschrankeinheit zu dem Packmaschinenaggregat aufgrund der verschiebbaren Zuordnung ist, wie seitens der Beschwerdeführerin zutreffend argumentiert, kein Raum, weil sich eine derartige Wirkung nicht allein aus der verschiebbaren Zuordnung ergibt, sondern abhängig von der konkreten Form der Schaltschrankeinheit und derjenigen des mit dieser zusammenwirkenden Bereichs des Packmaschinenaggregats wie auch der konkreten Art der verschiebbaren Zuordnung ist, für die sich im Anspruch 1 kein Hinweis findet.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die bekannte Vorgehensweise nach der offenkundigen Vorbenutzung, gemäß der die Schaltschrankeinheit relativ zu dem Maschinenaggregat verschwenkbar angeordnet ist und die Vorgehensweise nach dem Anspruch 1, gemäß der die Schaltschrankeinheit relativ zu dem Maschinenaggregat verschiebbar angeordnet ist, als, im Hinblick auf die beiden Arten der relativen Zuordnung übergeordnete Entfernenbarkeit nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, Alternativen angesehen werden können oder nicht.

Seitens der Beschwerdegegnerin wird die Beurteilung dieser relativen Zuordnungsarten als "alternativ", im Gegensatz zu der diesbezüglichen Angabe im Abschnitt [0005] des Streitpatents, in Abrede gestellt.

Dessen ungeachtet ist aber, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung angemerkt, zu berücksichtigen, dass diese beiden Zuordnungsarten grundsätzlich (ohne Berücksichtigung der prinzipiell möglichen unterschiedlichen Verschwenk- bzw. Verschieberichtungen in der die Schaltschrankeinheit gegenüber dem Maschinenaggregat verschwenkt bzw. verschoben werden kann) die beiden einzig möglichen sind.

Es ist folglich, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, davon auszugehen, dass dann, wenn wie im vorliegenden Fall die eine Art der relativen Zuordnung, nämlich die schwenkbare Anordnung der Schaltschrankeinheit, als naheliegende Lösung für die genannte Aufgabe, da für den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung bekannt, anzusehen ist (vgl. obigen Punkt 7.6), dies für die Lösung der Aufgabe mittels der einzig möglichen anderen relativen Zuordnung der verschiebbaren Anordnung der Schaltschrankeinheit nicht anders sein kann.

Dieses Ergebnis steht auch im Einklang mit der diesbezüglich der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer T 448/07 (vgl. Gründe, Nr. 4.2) hinsichtlich der Entscheidung der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit zu entnehmenden Meinung.

9. *Schlussfolgerung*

Es beruht folglich keines der Packmaschinenaggregate nach den Ansprüchen 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen ist.

Dieses Ergebnis bestätigt, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wie auch die Entscheidungsformel betreffend, dasjenige der ersten Entscheidung der Einspruchsabteilung (Gründe, Nr. 3 und 4), das auf der Berücksichtigung der offenkundigen Vorbenutzung a) als Stand der Technik beruht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt