

Veröffentlichung im Amtsblatt *JA* / Nein

Aktenzeichen: T 392/89 - 3.2.1

Anmeldenummer: 83 810 451.1

Veröffentlichungs-Nr.: 0 106 801

Bezeichnung der Erfindung: Vorrichtung zum Beschicken einer Büromaschine mit Einzel-Blättern

Klassifikation: B41J 13/00, B41J 11/58

ENTSCHEIDUNG

vom 20. Dezember 1991

Patentinhaber: Rünzi, Kurt

Einsprechender: Ziyad Inc.

Stichwort:

EPÜ Artikel 56, 104; Regel 67

Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"
"Kostenverteilung (abgelehnt)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (abgelehnt)"

Leitsatz



Aktenzeichen: T 392/89 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 20. Dezember 1991

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

Rünzi, Kurt
Küsnachterstraße 59
CH - 8126 Zumikon (CH)

Vertreter:

White, William et.al.
Patentanwälts-Bureau Isler AG
Postfach 69 40
Walchestraße 23
CH - 8023 Zürich (CH)

Beschwerdegegner:
(Einsprechender)

Ziyad Inc.
100 Ford Road
Denville
US - New Jersey 07834 (US)

Vertreter:

Hoffmann, Klaus, Dr. rer.nat.
Hoffmann, Eitle & Partner Patentanwälte
Postfach 81 04 20
Arabellastraße 4
W - 8000 München 81 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 1. Februar 1989, zur
Post gegeben am 28. Juni 1989, mit der das
europäische Patent Nr. 0 106 801 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F.A. Gumbel
Mitglieder: C.T. Wilson
F.E. Brösamle
W. Moser
F. Benussi

Sachverhalt und Anträge

- I. Das Patent Nr. 0 106 801 wurde am 29. Januar 1986 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 810 451.1 mit sechs Ansprüchen erteilt.
- II. Am 29. Oktober 1986 wurde ein Einspruch eingelegt, mit dem der Widerruf des Patents nach Artikel 100 a) EPÜ beantragt wurde.

Der Einspruch war auf den druckschriftlichen Stand der Technik nach der EP-A-0 105 844, der DE-A-2 913 594 sowie der CH-A-611 577 gestützt. Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurde noch auf die DE-A-1 786 545 hingewiesen. Außerdem machte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) nach Ablauf der Einspruchsfrist drei offenkundige Vorbenutzungen eines sog. Sheet-Feeders ASF 522 durch die Firma BDT Büro- und Datentechnik GmbH geltend, nämlich 1) die Ausstellung eines solchen ASF 522 auf der Hannover-Messe vom 21. bis 28. April 1982, 2) die Auslieferung eines Mustergerätes des ASF 522 an die Firma General Electric in Waynesboro, USA, am 12. Juni 1982 und 3) die Ausstellung eines Prototyps des ASF 522 auf der französischen Büromaschinen-ausstellung SICOB vom 20. bis 28. September 1982 in Paris. Zusätzlich hierzu wurde als vierte offenkundige Vorbenutzung die Ausstellung eines Sheet-Feeders der Firma Qume Corp. San José, Kalifornien, auf der NCC-National Computer Conference in Houston, Texas, USA, vom 07. bis 10. Juni 1982 geltend gemacht.

- III. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 wurde das Patent widerrufen. Am 28. Juni 1989 erging die schriftlich begründete Widerrufsentscheidung.

In der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1989 hat eine Zeugeneinvernahme stattgefunden, wobei die Beschwerde-

gegnerin auch ein Modell der Einzel-Zuführung ASF 522 gemäß der offenkundigen Vorbenutzung vorgelegt hat. Während dieser Beweisaufnahme wurden zwei der geladenen Zeugen einvernommen bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung betreffend die Lieferung eines ASF 522 im Juni 1982 an die Firma General Electric (GE) in Waynesboro, USA. Im Zuge dieser Zeugeneinvernahme hat der Zeuge Kammerer drei Seiten persönlicher handschriftlicher Notizen betreffend seine Reise zur Firma General Electric nach Waynesboro, USA, vorgelegt. Diese Notizen tragen das Datum vom 12. Juni 1982.

Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Beweisaufnahme wurde laut angefochtener Entscheidung von der Einspruchsabteilung festgestellt, daß das an die Firma GE gelieferte Modell offensichtlich mit dem vorgelegten Modell identisch war und alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies.

In der angefochtenen Entscheidung wird ferner festgestellt, daß aus den Aussagen der beiden Zeugen geschlossen werden kann, daß ein Modell des ASF 522 vor dem Prioritätstag des Streitpatents, nämlich dem 12. Oktober 1982, der Öffentlichkeit zugänglich war. Die Einspruchsabteilung hat es dabei als erwiesen angesehen, daß ein Modell des ASF 522 im Juni 1982 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Firma General Electric in Waynesboro, USA, geliefert wurde, wobei dieses gelieferte Modell sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufwies.

Was die in diesem Zusammenhang vom Zeugen Kammerer vorgelegten handschriftlichen Notizen anbelange, so gehe aus deren Inhalt nichts über die genaue Konstruktion des an die Firma GE gelieferten ASF 522 hervor. Daher könnten diese Aufzeichnungen nach Auffassung der Einspruchs-

abteilung nicht als Beweis dessen dienen, welches Gerät genau geliefert und vorbenutzt wurde. Im Hinblick auf die widerspruchsfreien Zeugenaussagen gebe es allerdings für die Einspruchsabteilung keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der beiden vernommenen Zeugen irgendwie zu zweifeln.

- IV. Gegen die Widerrufsentscheidung wurde bereits am 27. April 1989 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt, zusammen mit einer vorläufigen Begründung. Eine ausführliche Beschwerdebegründung wurde am 26. August 1989 eingereicht.
- V. Mit Bescheid vom 22. August 1989 wurde den Beteiligten u. a. mitgeteilt, daß der erteilte Anspruch 1 nicht als Grundlage für einen Vergleich mit den angeblich offenkundig vorbenutzten Gegenständen dienen könne, da er eindeutig gegen Artikel 100 (c) EPÜ verstoße.
- VI. Am 29. Juni 1990 hat der Beschwerdeführer eine Kopie einer von ihm mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I unter Aktenzeichen 244 Js 45908/90 erhobenen Strafanzeige gegen die Herren Kammerer und Steinhilber wegen des Verdachtes des Betruges gemäß § 263 StGB in Verbindung mit ihren Aussagen vor der Einspruchsabteilung eingereicht.
- Nach vorbereitender Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 22. März 1990 fand am 3. Juli 1990 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- VII. Der Beschwerdeführer stellte die folgenden Anträge:
1. Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und der Einspruch zurückzuweisen.

2. Für den Fall, daß Antrag zu 1 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise der Antrag gestellt, das widerrufen Patent mit dem Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.
4. Dem Beschwerdeführer sind die ihm durch die Zeugeneinvernahme, die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 1989 und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten durch die Einsprechende zu erstatten.
5. Der von der Kammer geltend gemachte Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ ist fallenzulassen.
6. Für den Fall, daß dem Antrag zu 5 nicht stattgegeben wird, wird hilfsweise beantragt, der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Ist ein geänderter unabhängiger Anspruch, der weniger oder allgemeinere Merkmale als der entsprechende ursprüngliche unabhängige Anspruch hat und durch die ursprüngliche Beschreibung und Zeichnung im Sinne von Artikel 84 gestützt ist, im Hinblick auf Artikel 123 (2) auch dann zulässig, wenn die durchgeführte Änderung keinen Widerspruch behebt und keine Unklarheit beseitigt?".

Als Alternative zu diesem Hilfsantrag wird des weiteren hilfsweise beantragt, die Sache an die Vorinstanz zwecks Entscheidung dieser Rechtsfrage zurückzuverweisen.

- VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und, hilfsweise, die Befassung der Großen Beschwerdekammer für den Fall, daß die Kammer die Auffassung vertritt, sie sei im vorliegenden Fall nicht befugt, den erteilten Patentanspruch 1 auch hinsichtlich Artikel 100 c) EPÜ zu überprüfen.
- IX. Durch Zwischenentscheidung vom 3. Juli 1990, in schriftlich begründeter Form zur Post gegeben am 24. Oktober 1990, hat die Kammer bereits wie folgt entschieden:
1. Die Anträge auf Aufrechterhaltung des Patents in seiner erteilten Fassung und auf Fallenlassen des Einwandes gemäß Artikel 100 c) EPÜ werden zurückgewiesen.
 2. Der Hilfsantrag, die Große Beschwerdekammer mit der vom Beschwerdeführer vorgelegten Rechtsfrage zu befassen, sowie der Hilfsantrag, die Sache zur Entscheidung dieser Rechtsfrage an die Vorinstanz zurückzuverweisen, werden zurückgewiesen.
 3. Das Verfahren wird ausgesetzt bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betreffend die von dem Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I erhobene Strafanzeige.
- X. Mit einem am 8. März 1991 im EPA eingegangenen Schreiben vom 5. März 1991 wurde eine Ausfertigung des Einstellungsbescheids vom 25. Januar 1991 in der Sache betreffend die vom Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 20. Juni 1990 beim Landgericht München I erhobene Strafanzeige übersandt.

XI. Die Kammer hat in ihrem Bescheid vom 24. Mai 1991 festgestellt, daß damit der in der Zwischenentscheidung der Kammer vom 3. Juli 1990 angegebene Aussetzungsgrund entfallen sei. Das Verfahren werde daher fortgesetzt.

Es lägen noch folgende Anträge vor:

Vom Beschwerdeführer:

- a) Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und das widerrufen Patent mit dem Anspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.
- b) Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.
- c) Dem Beschwerdeführer sind die ihm durch die Zeugeneinvernahme, die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 1989 und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten durch die Beschwerdegegnerin zu erstatten.

Von der Beschwerdegegnerin:

Die Beschwerde ist zurückzuweisen.

XII. Der geltende Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989 lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Beschicken einer Büromaschine, insbesondere eines Schreibautomaten, mit Einzelblättern von einem auf einer schrägen, schwenkbaren und abgedeckten Wippe (2) mit einem Wippenboden (13) aufliegenden Vorratsstapel (6), wobei das oberste Blatt des Vorratsstapels (6) mit Reibschluß gegen zwei auf einer Antriebswelle (14) gelagerte Abzugsrollen (15) anliegt, der Vorratsstapel (6) mit den Blattvorderkanten gegen

einen Vorratsstapel-Anschlag (18) anstößt und Vereinzelungsorgane (28) für die abzuziehenden Blätter vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zwei parallel zur Antriebswelle (14) verschiebbare, einzeln abgefederte Wippen (2) aufweist, die je einen Wippenboden (13) haben, wobei die beiden Wippen (2) durch eine parallel zur Antriebswelle (14) angeordnete, horizontale Achse (9) parallel verschwenkbar sind, daß die Abzugsrollen (15) auf der Antriebswelle (14) verschiebbar sind, daß die beiden Wippen (2) über je ein Kupplungselement (46, 48) mit je einer der Abzugsrollen (15) verbunden sind und je eines der als Vereinzelungsecken (28) ausgebildeten Vereinzelungsorgane tragen, daß der Vorratsstapel-Anschlag (18) schwenkbar mit den Wippen (2) verbunden ist, und daß jeweils eine Vereinzelungsecke (28) durch eine Platte (26) getragen ist, die an der zugehörigen Wippe (2) um eine zur Wippenachse parallele Achse (30) schwenkbar befestigt ist."

XIII. Bezüglich der Frage der Patentfähigkeit der Vorrichtung nach vorstehendem Anspruch 1 hat die Kammer bereits in ihrem Bescheid vom 22. August 1989 die vorläufige Meinung vertreten, daß es fraglich erscheine, ob die angeblich vorbenutzten Gegenstände einschließlich des Modells ASF 522 der Fa. BDT Büro- und Datentechnik GmbH dieser Vorrichtung noch patenthindernd entgegenstehen, wenn man von der vom Zeugen Kammerer bei seiner Vernehmung durch die Einspruchsabteilung gegebenen Beschreibung dieses Modells ausgehe. In dem weiteren Bescheid der Kammer vom 22. März 1990 ist ausgeführt, daß dieser Anspruch 1 formal nicht zu beanstanden sei und auch sonst als Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents geeignet scheine, und zwar auch dann, wenn die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen als erwiesen angesehen würden, und bei

Berücksichtigung der Ausführungen der Beschwerdegegnerin vom 10. Januar 1990. Im Bescheid vom 24. Mai 1991 blieb die Kammer bei dieser Meinung.

Auch der Beschwerdeführer hat in seiner Eingabe vom 16. Oktober 1989 in Abschnitt 10 die Ansicht vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag selbst dann neu und erfinderisch sei, wenn der ASF 522 Stand der Technik wäre, was allerdings nicht der Fall sei. Abweichend hiervon hat er jedoch während der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1990 vor der Kammer mehrfach betont, daß die weggelassenen Merkmale keinen Beitrag zu der Erfindung liefern würden.

- XIV. Die Beschwerdegegnerin hat in ihren Eingaben vom 5. Juli 1991 und 14. August 1991 ihre Auffassung bekräftigt, daß die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des obigen Anspruchs 1 und den Gegenständen nach jeder der angeblichen offenkundigen Vorbenutzungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Insbesondere verwies sie auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung des Sheet-Feeders der Fa. Qume.
- XV. In seinen Erwiderungen vom 27. August 1991 und 2. September 1991 bestreitet der Beschwerdeführer, daß die geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen stattgefunden haben und daß die angeblich vorbenutzten Gegenstände die behaupteten Merkmale aufwiesen.
- XVI. Mit einem am 11. Juni 1991 im EPA eingegangenen Schreiben vom 6. Juni 1991 der Staatsanwaltschaft beim Landgericht München I wurde die Kammer informiert, daß das Ermittlungsverfahren in der Sache betreffend die vom Beschwerdeführer erhobene Strafanzeige auf dessen Beschwerde hin wieder aufgenommen wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der geltende Anspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, enthält zusätzlich zu den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 die Merkmale, deren Fehlen im erteilten Anspruch 1 den Anlaß zum Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ gegeben hatte. Er ist daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht mehr zu beanstanden. Auch sonst bestehen gegen ihn keine Einwände in formaler Hinsicht.

3. Neuheit

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik (einschließlich der geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzungen) durch die Kammer hat ergeben, daß die Vorrichtung nach Anspruch 1 durch diese Entgegenhaltungen jeweils nicht in allen Merkmalen bekannt geworden ist. Da die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten worden ist, erübrigt sich ein weiteres Eingehen auf diese Frage.

4. Erfinderische Tätigkeit

- 4.1 Die Erfindung bezieht sich nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 auf eine Vorrichtung zum Beschicken einer Büromaschine, insbesondere eines Schreibautomaten mit Einzelblättern.

Ein solcher Stand der Technik ist in der CH-A-611 577 offenbart.

- 4.2 Nach der Beschreibung des Streitpatents liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine solche Vorrichtung derart weiterzuentwickeln, daß sie kompakter ausgebildet werden kann und eine einfachere Vereinzelnung der Blätter

sowie eine leichte Anpassung an unterschiedliche Maschinenfabrikate mit unterschiedlichen Papierbreiten ermöglicht.

4.3 Diese Aufgabe wird zur Überzeugung der Kammer durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst, und zwar dadurch, daß:

- a) die Vorrichtung zwei parallel zur Antriebswelle (14) verschiebbare, einzeln abgefederte Wippen (2) aufweist, die je einen Wippenboden (13) haben, wobei die beiden Wippen (2) durch eine parallel zur Antriebswelle (14) angeordnete, horizontale Achse (9) parallel verschwenkbar sind,
- b) die Abzugsrollen (15) auf der Antriebswelle (14) verschiebbar sind,
- c) die beiden Wippen (2) über je ein Kupplungselement (46, 48) mit je einer der Abzugsrollen (15) verbunden sind und je eines der als Vereinzelnungsecken (28) ausgebildeten Vereinzelnungsorgane tragen,
- d) der Vorratsstapel-Anschlag (18) schwenkbar mit den Wippen (2) verbunden ist, und
- e) jeweils eine Vereinzelnungsecke (28) durch eine Platte (26) getragen ist, die an der zugehörigen Wippe (2) um eine zur Wippenachse parallele Achse (30) schwenkbar befestigt ist.

4.4 Die geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzungen durch die Firma BDT Büro- und Datentechnik GmbH befassen sich alle mit dem sog. Sheet-Feeder ASF 522. Im Hinblick auf

die vom Zeugen Kammerer gegebene Beschreibung des angeblich gelieferten ASF 522 waren zumindest die folgenden Merkmale dort nicht verwirklicht:

- i) Die Wippen (nicht nur die Wippenböden) sind schwenkbar und abgefedert,
- ii) der Vorratsstapelanschlag ist mit den Wippen schwenkbar verbunden, und
- iii) jeweils eine Vereinzlungsecke wird durch eine Platte getragen, die an der Wippe um eine zur Wippenachse parallele Achse schwenkbar befestigt ist.

Es wurde schon in der Zwischenentscheidung vom 3. Juli 1990 festgestellt, daß der Fachmann erkennt, daß diese Merkmale einen wichtigen Beitrag zur Lösung des ursprünglich an erster Stelle genannten Aufgabenaspekts "kompakte Ausbildung" leisten (vgl. dort Punkt 4.3).

- 4.5 Die geltendgemachte offenkundige Vorbenutzung des Sheet-Feeders der Firma Qume unterscheidet sich nach den Angaben der Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 14. August 1991 vom Gegenstand des Anspruchs 1 durch die obengenannten Merkmale (i) und (ii) und dadurch, daß bei dem Qume-Feeder die Wippenböden unabhängig voneinander verschwenkbar sind. Nach dem Streitpatent sind dagegen die beiden Wippen und damit die Wippenböden durch eine horizontale Achse parallel verschwenkbar miteinander verbunden.

Wie im Abschnitt 4.4 oben schon festgestellt wurde, leisten mindestens die Merkmale (i), (ii) und (iii) einen wichtigen Beitrag zur "kompakten Ausbildung" der Vorrichtung. Das gleiche gilt aber auch für das Merkmal der gemeinsamen Verschwenkbarkeit der beiden Wippen, wie der Fachmann ohne weiters erkennt.

4.6 Somit könnten diese geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzungen, selbst wenn sie zweifelsfrei nachgewiesen wären, den Fachmann nicht zu den im Anspruch 1 vorgeschlagenen Maßnahmen zur kompakten Ausbildung der Vorrichtung anregen.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die abschließende Klärung der Ausbildung der benutzten Vorrichtungen und der Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit für die hier zu treffende Entscheidung nicht an. Die Kammer sieht es daher aus Gründen der gebotenen Verfahrensökonomie nicht als gerechtfertigt an, diesen Fragen weiter nachzugehen, zumal es unter den gegebenen Umständen zweifelhaft erscheint, ob eine endgültige Klärung überhaupt noch möglich ist.

Der Beschwerdeführer hat im Zusammenhang mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch Lieferung eines Musters oder Prototyps des Sheet-Feeders ASF 522 an die Fa. General Electric die Ansicht vertreten, es komme hierbei auf den genauen Zeitpunkt letztlich nicht an, weil der einmalige vorbehaltlose Verkauf einer Vorrichtung ohnehin keine für die Öffentlichkeit zugängliche Benutzung darstelle. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Nach der Rechtsprechung der Kammern (vgl. T 482/89 -3.5.2, zur Veröffentlichung vorgesehen, Punkt 3) ist vielmehr im Regelfall davon auszugehen, daß mit der vorbehaltlosen Lieferung bzw. mit dem vorbehaltlosen Verkauf einer Vorrichtung diese im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Im vorliegenden Fall sind keine Umstände ersichtlich, die ein Abweichen von dieser Regel erlauben würden, zumal die in Rede stehenden Merkmale der Vorrichtung von jedem Fachmann ohne weiteres schon von außen erkennbar waren.

- 4.7 Da die Merkmale (i), (ii) und (iii) auch dem druckschriftlichen Stand der Technik nicht zu entnehmen sind, der sich im übrigen auch nicht mit dem Problem der kompakten Ausbildung der Beschickungsvorrichtung befaßt, ist dieser auch nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 in Frage zu stellen.
5. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, daß die Unterschiede des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß den behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen "funktionsmäßig ohne Bedeutung" und "willkürliche Konstruktionsvarianten" seien. Diese Unterschiede leisten jedoch, wie oben festgestellt wurde, einen wichtigen Beitrag zur kompakten Ausbildung der Vorrichtung, für den es im vorliegenden Stand der Technik selbst bei Einbeziehung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen keine Anregung gibt.
6. Für die obige Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit ist es unerheblich, daß die Kammer es in der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1990 unter den damaligen Umständen als geboten angesehen hatte, das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen einer Entscheidung in der Sache betreffend der Strafanzeige auszusetzen.

Für eine nochmalige Aussetzung des Verfahrens bis zur endgültigen Erledigung dieser Sache besteht für die Kammer jedenfalls aus den oben unter Punkt 4.6 angegebenen Gründen kein Anlaß. Sie ist von den Parteien auch nicht beantragt worden.

Auch die Tatsache, daß der Beschwerdeführer seine Meinung geändert hat und während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer mehrfach betont hat, daß die weggelassenen Merkmale keinen Beitrag zu der Erfindung liefern, kann die

positive Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit durch die Kammer nicht ändern.

In diesem Zusammenhang weist die Kammer wie schon in ihrem Bescheid vom 24. Mai 1991 darauf hin, daß gemäß Artikel 102 (3) a) EPÜ der Patentinhaber nur mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung (Kammer) das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden sein muß, nicht jedoch mit den Gründen der Entscheidung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Aus der Tatsache, daß der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit dem am 18. Oktober 1989 eingereichten Anspruch 1 trotz seiner Einwendungen beibehalten hat, folgt unmittelbar sein Einverständnis mit dieser Fassung im Sinne von Artikel 102 (3) EPÜ und die Berechtigung der Kammer, auf der Basis dieses Antrags zu entscheiden.

Aus den vorstehend genannten Gründen vermag die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin, daß die obengenannten Unterschiede nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, nicht zu folgen.

Sie kommt vielmehr zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 56 EPÜ erfinderisch ist.

Der Anspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen erteilten Ansprüche 2 bis 6, die auf besondere Ausführungsarten der Vorrichtung des Anspruchs 1 gerichtet sind, haben deshalb Bestand.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nur dann angeordnet werden, wenn einer Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Regel 67 EPÜ).

Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerde zumindest insoweit keinen Erfolg, als der Hauptantrag bereits zurückgewiesen wurde, so daß der Beschwerde in einem entscheidenden Punkt nicht im Sinne von Regel 67 EPÜ durch die Kammer stattgegeben wurde.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unter diesen Umständen ausgeschlossen.

8. Kostenverteilung

Der Antrag auf Kostenverteilung wurde von dem Beschwerdeführer damit begründet, daß ohne die angeblichen Falschaussagen der Zeugen zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung weder die Zeugeneinvernahme und die mündliche Verhandlung vor der ersten Instanz, noch das anschließende Beschwerdeverfahren erforderlich gewesen wären.

Die Kammer weist darauf hin, daß Falschaussagen bisher nicht bewiesen werden konnten und der Beschwerdeführer sich entgehalten lassen muß, daß möglicherweise durch die von ihm vorgenommene unzulässige Erweiterung des Anmeldegegenstands (siehe Zwischenentscheidung der Kammer) der Einspruch und die Vernehmung der Zeugen erforderlich wurden.

Unter diesen Umständen liegen im vorliegenden Fall keine besonderen Gründe zu Lasten der Beschwerdegegnerin vor, die ein Abweichen vom Grundsatz gemäß Artikel 104 (1) EPÜ, daß im Einspruchs(Beschwerde)verfahren jeder Beteiligte

seine Kosten selbst trägt, rechtfertigen würden und eine einseitige Kostenauflegung billig erscheinen ließen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

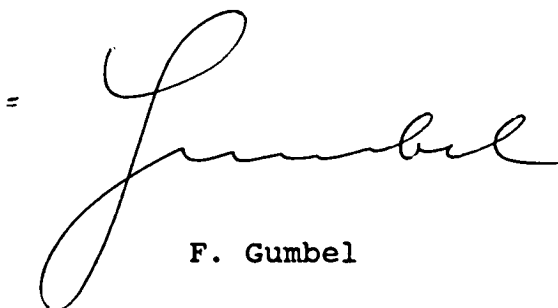
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit dem Patentanspruch 1, eingereicht am 18. Oktober 1989, ansonsten mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.
3. Die Anträge des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und auf Kostenverteilung werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin



F. Gumbel

05037

W. Moser
W. Moser Br