

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen: T 553/90 - 3.2.3
Anmeldenummer: 83 102 840.2
Veröffentlichungs-Nr.: 0 120 099
Bezeichnung der Erfindung: Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender
bzw. anzubietender Waren
Klassifikation: A47F 3/14, G09F 3/20

ENTSCHEIDUNG
vom 15. Juni 1992

Patentinhaber: MARLBORO MARKETING, INC.
Einsprechender: 1) Werner Schenk GmbH + Co.
2) plastoprint gmbh + co.kg.
Stichwort: Umschreibung/MARLBORO
EPÜ Artikel 20, 60 (3)
Schlagwort: "Legitimation der Patentinhaberin" -
"Umschreibung - bindende Wirkung"

Leitsatz

Wird das europäische Patent während des Einspruchsverfahrens umgeschrieben, so tritt der neu im Patentregister eingetragene Patentinhaber sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Seine Legitimation kann in diesen Verfahren nicht in Frage gestellt werden.

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 553/90 - 3.2.3
Anmeldenummer: 83 102 840.2
Veröffentlichungs-Nr.: 0 120 099
Bezeichnung der Erfindung: Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender
bzw. anzubietender Waren

Klassifikation: A47F 3/14, G09F 3/20

E N T S C H E I D U N G

vom 15. Juni 1992

Patentinhaber: MARLBORO MARKETING, INC.
Einsprechender: I Werner Schenk GmbH + Co.
II plastoprint gmbh + co.kg.

Stichwort:

EPÜ Artikel 60 (3), 100, 56

Schlagwort: "Legitimation der Patentinhaberin -
offenkundige Vorbenutzung (nicht substantiiert) -
erfinderische Tätigkeit (nach Einschränkung bejaht)"

Leitsatz



Aktenzeichen: T 553/90 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 15. Juni 1992

Beschwerdeführer I:
(Einsprechender I) Werner Schenk GmbH + Co.
Pilgramstraße 2 - 4
W - 7100 Heilbronn (DE)

Vertreter: Müller, Hans
Lerchenstraße 56
W - 7100 Heilbronn (DE)

Beschwerdeführer II:
(Einsprechender II) plastoprint gmbh + co.kg.
Cleverhofer Weg 61
W - 2407 Bad Schwartau (DE)

Vertreter: Wilcken, Thomas, Dipl.-Ing.
Musterbahn 1
W - 2400 Lübeck (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber) MARLBORO MARKETING, INC.
475 Tenth Avenue
New York, New York 10018 (US)

Vertreter: Schaumburg, Thoenes & Englaender
Mauerkircherstraße 31
Postfach 86 07 48
W - 8000 München 80 (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 23. April 1990 über
die Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 120 099 in geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.T. Wilson
Mitglieder: F. Brösamle
 H. Andrä
 W. Moser
 L. Mancini

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 22. März 1983 angemeldete und am 3. Oktober 1984 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 83 102 840.2 ist am 2. Juli 1986 das europäische Patent Nr. 0 120 099 mit neunzehn Ansprüchen erteilt worden.
- II. Auf dieser Patentschrift ist als Patentinhaberin die Firma

"The Howard Marlboro Group
500 Tenth Avenue
New York, New York 100 18 (US)"

angegeben.

Nach der Patenterteilung hat die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) mit Schreiben vom 1. September 1987 den Antrag gestellt das Patent Nr. 0 120 099 umzuschreiben auf die Firma

"MARLBORO MARKETING, INC.
475 Tenth Avenue
New York, New York 10018 (US)"

und eine Übertragungserklärung und eine neue Vollmacht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 30. September 1987 hat das Europäische Patentamt mitgeteilt, daß das Streitpatent antragsgemäß umgeschrieben worden ist und daß der Rechtsübergang in das europäische Patentregister eingetragen und im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.

III. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinnen

I Werner Schenk GmbH + Co. und

II plastoprint gmbh + co.kg.

jeweils Einspruch eingelegt und sich dabei u. a. auf folgende Druckschriften gestützt

(D1) US-A-3 582 170

(D2) GB-A-522 074

(D3) DE-U-1 921 668 und

(D4) US-A-3 830 169.

Neben diesem druckschriftlichen Stand der Technik hat die Beschwerdeführerin II u. a. eine offenkundige Vorbenutzung "A" als Patenthindernis vorgetragen und in diesem Zusammenhang Anlagen 4 und 5 (Eingangsdatum 31. März 1987) bzw. 6 (Eingangsdatum 3. Juni 1988) zur Akte gereicht.

Darüber hinaus hat sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine eidesstattliche Erklärung von Hr. Wolfgang Peters vom 22. Dezember 1988, die die behauptete offenkundige Vorbenutzung "A" betrifft, zur Akte gegeben.

IV. Die Beschwerdeführerinnen I und II haben den Widerruf des Patents auch in seiner Fassung gemäß den in der mündlichen Verhandlung vom 24. April 1989 diskutierten bzw. vorgelegten Unterlagen beantragt, weil ihrer Meinung nach die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. In diesem Zusammenhang stellen sie weiter heraus, daß Anspruch 2 nur eine geometrische Umkehrung des Anspruchs 1 betreffe.

Weiterhin wurde die Aktivlegitimation der Patentinhaberin und jetzigen Beschwerdegegnerin in Frage gestellt.

V. Das Verfahren vor der ersten Instanz wurde mit der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 23. April 1990 zum Abschluß gebracht, wobei die Einspruchsabteilung zu der Schlußfolgerung gelangt ist, daß das Patent unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Diese Entscheidung basiert u. a. auf den Ansprüchen 1 und 2 vom 23. August 1989 sowie den Ansprüchen 3 bis 19 wie erteilt.

VI. Gegen die vorgenannte Zwischenentscheidung haben die Beschwerdeführerinnen I und II unter gleichzeitiger Bezahlung der Gebühr am 19. bzw. 20. Juni 1990 Beschwerde eingelegt und diese am 24. bzw. 31. August 1990 begründet. Ihre Einwände sind im wesentlichen die unter Artikel 84 und 123 (2) EPÜ mit Blick auf das Merkmal "einstückig", unter Artikel 123 (3) EPÜ, sowie der Korrektur des europäischen Patents in Richtung einer Verletzungsform, der nicht ausreichenden Abgrenzung gegen die "wirkliche" gattungsnächste Druckschrift, wobei schließlich auch noch auf die Relevanz der Vorbenutzung "A" verwiesen wurde. Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin II auf ihren erstinstanzlichen schriftlichen und mündlichen Vortrag hingewiesen und sich vorbehalten hierzu anläßlich der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorzutragen. Die ausreichende Legitimation der Beschwerdegegnerin wurde weiterhin angezweifelt. Schließlich wurde auch noch bezweifelt, daß die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesen Argumenten weil ihrer Meinung nach das Merkmal der "Einstückigkeit" den

Ursprungsunterlagen an vielen Stellen implizit entnehmbar sei, so daß kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) sowie (3) EPÜ vorliege. Bezüglich der "Legitimation" verweist sie auf den Amtsbescheid vom 30. September 1987, wonach das Patent - wie beantragt - auf die Firma "Marlboro Marketing, Inc." umgeschrieben worden sei, d. h. auch ins Patentregister eingetragen worden sei. Im übrigen sei dieser Sachverhalt nicht vom EPA zu regeln, sondern allenfalls vor nationalen Gerichten.

VII. In der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 7. Februar 1992 hat die Kammer ihre vorläufige Beurteilung der Sachlage dahingehend zum Ausdruck gebracht, daß ihrer Meinung nach Zweifel an der ausreichenden Legitimation der Beschwerdegegnerin nicht gerechtfertigt sind, daß das Merkmal "einstückig" als zweifelsfrei ursprungsoffenbart zu gelten habe und daß unter Hinweis auf die (nicht-veröffentlichte) Entscheidung T 287/90 - 3.2.1 ein neuer Sachvortrag zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "A" nicht zuzulassen sei. Mit Blick auf den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 2 wurden Bedenken aus der Sicht des Artikels 56 EPÜ zum Ausdruck gebracht.

VIII. Auf diese Mitteilung der Kammer hin hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 13. Mai 1992 einen neuen Anspruch 2 vorgelegt und beantragt das Patent im Rahmen des Hauptantrages mit folgenden Unterlagen in beschränktem Umfange aufrechtzuerhalten:

- Anspruch 1, eing. 23. August 1989;
- Anspruch 2, eing. 13. Mai 1992;
- Ansprüche 3 bis 19 wie erteilt;
- S. 1 und 2, eing. 23. August 1989;
- Sp. 1 Z. 18 bis Sp. 8 Z. 51 wie erteilt;
- Zeichnungen Fig. 1 bis 12 wie erteilt.

Im Rahmen eines Hilfsantrages wird angeboten Anspruch 2 durch die Aufnahme des Merkmals der "Einstückigkeit" weiter einzuschränken, falls die Kammer hierfür eine Notwendigkeit sieht.

Die geltenden unabhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

"1. Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender bzw. anzubietender Waren, mit mindestens einem Fachboden (16), auf dem einzelne Fächer begrenzende Teilungselemente (18) angeordnet sind und der an seiner Vorderkante (14) eine über deren Länge verlaufende Vorrichtung zur Aufnahme von Informationselementen (50, 103) aufweist, die als ein Tragprofil (12, 78, 111) ausgebildet ist, welches zur Verbindung mit einem Teilungselement (18) und/oder einem Informationselement (50, 103) über seine Länge zusätzlich eine Rastvorrichtung (38, 112) in Form eines Abschnitts mit U-förmigem Querschnitt aufweist, mit dem ein Rastvorsprung (26, 56, 86, 104) mit einer Verbreiterung (36) beim Einstecken in die durch den U-Querschnitt gebildete Kammer verrastet, dadurch gekennzeichnet, daß die Basis (40) des Tragprofils (12, 78, 111) unmittelbar auf der Oberfläche des Fachbodens (16) aufliegt, daß die Längswände (32, 34; 82, 84) des Tragprofils (12, 78, 111) nach innen weisende und zwischen sich einen Einsteckschlitz (25, 112) bildende Längskanten (28, 30; 90, 92) haben, und daß das jeweilige Teilungselement (18) und/oder Informationselement (50, 103) einstückig mit dem Rastvorsprung (26, 56; 86, 104) verbunden ist, der mit den Längskanten (28, 30; 90, 92) der Längswände (32, 34; 82, 84) verrastbar ist."

bzw.

"2. Fachkonstruktion zur Aufnahme auszustellender bzw. anzubietender Waren, mit mindestens einem Fachboden (16), auf dem einzelne Fächer begrenzende Teilungselemente (18) angeordnet sind und der an seiner Vorderkante (14) eine über deren Länge verlaufende Vorrichtung zur Aufnahme von Informationselementen aufweist, die als ein Tragprofil (150) mit einer zusätzlichen Rastvorrichtung in Form eines Längssteges (151) ausgebildet ist, dessen Längskante mit einer Verdickung (152) versehen ist, welche zur verrastenden Verbindung mit einem Teilungselement (18c) mit einem U-förmigen Aufnahmeelement (153) verrastbar ist, das an dem Teilungselement (18c) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Längssteg (151) in einem auf dem Fachboden (16) aufliegenden Abschnitt nach oben steht und an seiner oberen Längskante mit der Verdickung (152) versehen ist, und daß das U-förmige Aufnahmeelement (153) nur an der vorderen Unterkante eines Teilungselements (18c) und/oder eines Informationselements vorgesehen ist."

IX. Die wesentlichen Diskussionspunkte in der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 1992 bewegten sich im Rahmen der bisher im Beschwerdeverfahren vorgetragene Argumente, nämlich Frage der Legitimation der Beschwerdegegnerin, Frage der Ursprungsoffenbarung des Merkmals der "Einstückigkeit", Frage der Relevanz der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "A" und schließlich Frage der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 und 2 unter Zugrundelegung des jeweils nächstkommenden Standes der Technik, wobei mit Blick auf Anspruch 2 dessen Rastelement einer eingehenden Diskussion unterzogen wurde. Die Beschwerdegegnerin verwies dabei wiederholt auf die "andere Qualität von Regalen", die Gegenstand der Dokumente (D1) bis (D4) und der geltenden Ansprüche 1 und 2 sind.

Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragen weiterhin den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin verteidigt dagegen das Patent gemäß vorstehend genanntem Haupt- bzw. Hilfsantrag, vgl. Pkt. VIII., d. h. sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Haupt- oder Hilfsantrages.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie sind zulässig.
2. Legitimation der Beschwerdegegnerin
 - 2.1 Diese Rechtsfrage ist bereits im Einspruchsverfahren diskutiert worden, mit dem Ergebnis, daß die Erstinstanz zu dem Ergebnis kam, daß die im Patentregister eingetragene Partei als Patentinhaberin zu gelten habe und daß das EPÜ hierfür keine andere Regelung kenne, so daß ggf. eine Klärung vor den nationalen Gerichten erfolgen müsse.
 - 2.2 Das europäische Patentregister (Artikel 127 EPÜ) enthält u. a. Angaben über die Person des Anmelders oder Patentinhabers (Regel 92 (1) f) EPÜ) sowie über Rechte an der europäischen Patentanmeldung oder am europäischen Patent (Regel 92 (1) w) EPÜ). Gemäß Artikel 20 EPÜ ist die Rechtsabteilung des EPA zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister. Diese Entscheidungen sind nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar. Diese Beschwerden fallen aufgrund von Artikel 21 (2) EPÜ in den

Kompetenzbereich der Juristischen Beschwerdekammer, und nicht in denjenigen der Technischen Beschwerdekammern (Artikel 21 (3) a), b) und (4) EPÜ).

- 2.3 Das Verfahren vor der Rechtsabteilung stellt gegenüber dem Erteilungsverfahren ein Nebenverfahren dar, in dem die Legitimation der im Patentregister als Inhaber des Rechts auf das Patent eingetragenen Person angefochten werden kann. Im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren gilt jedoch die Fiktion gemäß Artikel 60 (3) EPÜ.
- 2.4 Die Einspruchsabteilung war somit nicht befugt, über die Legitimation der Beschwerdegegnerin zu entscheiden. Aufgrund von Artikel 111 (1) EPÜ ist die Kammer auch nicht berechtigt, darüber eine Entscheidung zu treffen.

Hauptantrag

3. Artikel 123 EPÜ:
- 3.1 Bis zuletzt war es zwischen den Beteiligten strittig, ob das Merkmal des Anspruchs 1, wonach das Teilungs/Informationselement einstückig mit dem Rastvorsprung verbunden ist, den Ursprungsunterlagen entnehmbar ist oder nicht.
- 3.2 In der Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) VOBK hat die Kammer darauf hingewiesen, daß ihrer Meinung nach das strittige Merkmal des Anspruchs 1 aus den ursprünglich vorgelegten Unterlagen, z. B. den Figuren 2 (vgl. Bezugszeichen "50" und Brückenteil zum Rastvorsprung), 3 (vgl. Teilungselement, Brücke "44" und Rastvorsprung "26, 36"), 5 (vgl. Informationselement "50", Brückenteil "54" und Rastelement "56"), 8 (vgl. Bezugszeichen "88" und "86") und 10 (vgl. Bezugszeichen "103, 106 und 105") ohne weiteres und in eindeutiger Form entnehmbar ist.

Gestützt wird die zeichnerische Darstellung der "Einstückigkeit" auch durch die ursprüngliche Beschreibung, vgl. S. 4, Z. 27/28, S. 5, Z. 21 bis 23, S. 7, Z. 26 bis 31 ("... am Ende eines Teilungselements 18 angeordnet ..."), S. 9, Z. 21 bis 23, S. 11, Z. 2/3 ("Flansch 86 am Teilungselement 88 ...") sowie Z. 23 bis 28, die an vielen Stellen Hinweise auf die "Einstückigkeit" gibt bzw. durch den ursprünglichen Anspruch 2, der aussagte, daß die "Teilungselemente ... einen Rastvorsprung ... aufweisen", worauf die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erneut hingewiesen hat.

Zusammenfassend hat die Kammer somit keinen Zweifel an der ursprünglichen Offenbarung des Merkmals der "Einstückigkeit" (Artikel 123 (2) EPÜ).

In diesem Zusammenhang wurde auch auf den Fachmann abgestellt und das Argument vorgebracht, daß auch eine Klebeverbindung vorliegen könne und daß bei gleicher Funktion der Elemente die Randbedingung "einstückig" dann nicht erfüllt wäre. Die Kammer ist diesbezüglich anderer Auffassung, weil für sie der hier angesprochene Fachmann aus Kostengründen bestrebt sein wird, eine Klebeverbindung solange wie irgendmöglich zu vermeiden und lieber teurere Werkzeuge in Kauf nehmen wird, was bei Massenbauteilen ohnehin kein entscheidender Faktor mehr sein dürfte. Nicht nur Kostengründe sprechen für die "fachmännische Vermutung" der Einstückigkeit, sondern auch Festigkeits- und gestalterische Gründe. Es dürfte unbestritten sein, daß z. B. die Ausführung gemäß Fig. 7 kaum als Klebeverbindung denkbar ist, weil ein Fachmann eine Klebeverbindung nicht in Form eines 90°-Stoßes gestalten wird, sondern im Gegenteil Spalte schaffen wird. Spalte sind aber den ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmbar.

Es ist unstrittig, daß das zusätzliche Merkmal der Einstückigkeit eine Einschränkung des Schutzzumfanges bedeutet, so daß Anspruch 1 auch Artikel 123 (3) EPÜ genügt.

- 3.3 Im Anspruch 2 des Hauptantrags fehlt das Merkmal der Einstückigkeit, aber dafür ist das Merkmal, wonach das U-förmige Aufnahmeelement nur an der "vorderen" Unterkante eines Teilungs/Informationselements vorgesehen ist, neu in den Anspruch aufgenommen worden.

Die Kammer hat gegen die Aufnahme dieses Merkmals keinerlei Bedenken, da es z. B. der ursprünglichen Figur 12, Bezugszeichen "153, 18c, 16" ("an seiner linken unteren Ecke ... versehen") zweifelsfrei offenbart ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß schon im Oberbegriff des Anspruchs 2 die Vorderkante "14" angesprochen ist, so daß die "linke untere Ecke" zwangsläufig nur die nunmehr beanspruchte "vordere Unterkante" sein kann.

Das neu aufgenommene Merkmal des Anspruchs 2 ist darüber hinaus einschränkender Art.

Anspruch 2 ist zusammenfassend aus der Sicht des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ nicht angreifbar.

- 3.4 Die erteilten Ansprüche 3 bis 19 entsprechen den Ansprüchen gleicher Zählung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, abgesehen von geänderten Rückbeziehungen und der Einfügung von Bezugszeichen.
- 3.5 Die Beschwerdeführerinnen haben auch in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer darauf verwiesen, daß die Zeichnungen in sich unkorrekt sind, so daß aus ihnen das Merkmal der "Einstückigkeit" nicht herzuleiten wäre.

Es ist nicht zu bestreiten, daß die Zeichnungen geringfügige Darstellungsmängel aufweisen, die erst im Beschwerdeverfahren aufgedeckt worden sind (worauf die Beschwerdegegnerin hingewiesen hat), d. h. bis dahin waren sie auch für die Beschwerdeführerinnen kein Argument wert, so daß daraus geschlossen werden muß, daß ihre Unkorrektheit nicht ins Auge springt.

Da aber insgesamt davon auszugehen ist, daß der Fachmann objektiv und unvorbelastet an Patentzeichnungen herangeht, wird er zwar deren Mängel erkennen, er wird aber dadurch nach Auffassung der Kammer immer noch eine technische Information daraus entnehmen können, z. B. die einstückige Ausbildung von Rastvorsprung und Teilungs/Informations-elementen oder die vordere, einseitige Lagerung derselben auf dem Fachboden, so daß insgesamt das Rügen der Zeichnungen gerechtfertigt ist, das Negieren ihres objektiven Offenbarungsgehaltes aber ohne Basis ist.

4. Stand der Technik

4.1 Der im Verfahren vor der Kammer diskutierte Stand der Technik ist zunächst mit den Dokumenten (D1) bis (D4) gegeben. Die Beschwerdeführerin II verwies bis zuletzt auf die von ihr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "A".

4.2 Die erste Instanz hat dazu festgestellt, vgl. Niederschrift über die von ihr durchgeführte mündliche Verhandlung S. 6 Abs. 3 Z. 6 bis 11, daß sie von ihr "als nicht relevant" betrachtet wird.

In der angefochtenen Entscheidung, vgl. S. 13, Abs. 2 wird diese vorstehend zitierte Auffassung der Einspruchsabteilung durch Hinweis auf die Unterschiede zum Gegen-

stand der Ansprüche 1 und 2 unterstrichen, nämlich kein bloßes Einschieben eines Rastvorsprunges von oben in ein Tragprofil, sondern ein kombiniertes Einschwenken/Einschieben von der Seite, kein Vorliegen einer Verbreiterung am Rastvorsprung und somit auch kein Verrasten unter Mitwirkung der beiden Längskanten des Tragprofils im Sinne des Anspruchs 1, dessen Längswände einen Einsteckschlitz bilden, beim Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung "A".

Die Beschwerdeführerin II, vgl. Beschwerdebegründung vom 29. August 1990, S. 6, Abs. III, hat zur Vorbenutzung "A" nichts Konkretes ausgeführt, vielmehr sich vorbehalten "anlässlich der Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorzutragen", bzw. auf ihren erstinstanzlichen schriftlichen/mündlichen Vortrag verwiesen.

Dieses Verfahren steht somit nicht in Einklang mit Artikel 108, Satz 3 und Regel 65 (1) EPÜ, wonach Beschwerden zu begründen sind. Gemäß nicht veröffentlichter Entscheidung T 287/90 - 3.2.1 vom 25. September 1991 stellt ein pauschaler Hinweis auf das erstinstanzliche Vorbringen keine Begründung dar.

- 4.3 Die Diskussion der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "A" anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ergab, daß die "Anlagen 4/5", eingegangen am 31. März 1987 und die "Anlage 6", eingegangen am 3. Juni 1988, offensichtlich verschiedene Gegenstände betreffen, da im ersteren Fall ein "Einschieben nach vorne" unmöglich scheint, vielmehr alles für ein "axiales Einschieben" spricht und da nur im zweiten Fall (Anlage 6) ein "Einkuppeln" von vorne möglich scheint, wobei selbst die Beschwerdeführerin II zugestanden hat, daß man dieses Einkuppeln nicht als "Einrasten" im Sinne der angegriffenen Ansprüche werten könnte.

- 4.4 Die "eidesstattliche Erklärung" von Hr. Wolfgang Peters vom 22. Dezember 1988 bezieht sich weder auf die "Anlagen 4/5" noch auf die "Anlage 6", sondern gibt Merkmale a) bis e) an, die das "Plastoprint-System" gehabt haben soll.

Die Würdigung dieser eidesstattlichen Erklärung ergibt, daß erhebliche Zweifel daran bestehen, "was" vorbenutzt worden ist, zumal, da die "Anlagen 4 bis 6" in sich schon nicht schlüssig sind.

- 4.5 Die Beschwerdeführerin II hat - obwohl die Erstinstanz die offenkundige Vorbenutzung "A" als nicht relevant eingestuft hat - in der Beschwerdebegründung nur pauschal auf ihren bisherigen schriftlichen und mündlichen Vortrag verwiesen und sich einen weiteren Sachvortrag vorbehalten. Die Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat aber gezeigt, daß nicht nur das, "was" benutzt worden sein sollte, strittig ist, sondern daß die Beschwerdeführerin II auch die erheblichen Zweifel an der Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung "A" nicht auszuräumen vermochte.

- 4.6 Die Kammer ist deshalb zu dem Schluß gelangt, daß die geltend gemachte Vorbenutzung "A" nicht substantiiert werden konnte und daß sie somit bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht zum zu berücksichtigenden Stand der Technik zu zählen und im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 (2) EPÜ unbeachtlich ist, so daß sich nachfolgende Überlegungen zur Frage der Patentfähigkeit im Rahmen der Dokumente (D1) bis (D4) bewegen.

5. Nächstkommender Stand der Technik, Aufgabe und deren Lösung gemäß Anspruch 1 bzw. 2

- 5.1 Bezüglich Anspruch 1 stellt das Dokument (D1) den nächstkommenden Stand der Technik dar. Anspruch 1 ist zutreffend gegenüber diesem Dokument abgegrenzt, Regel 29 (1) EPÜ.

Die aus dem Dokument (D1) bekannte Fachkonstruktion zeichnet sich dadurch aus, daß die Fachkonstruktion im Gegensatz zur beanspruchten Konstruktion dreiteilig ist, nämlich aus den eigentlichen Trennelementen, sodann aus den die Trennelemente fixierenden, säulenförmigen Haltern und aus den Tragprofilen gebildet ist. Die Tragprofile liegen darüber hinaus nicht unmittelbar auf der Oberfläche des Fachbodens auf, die Teilungs/Informationselemente sind nicht einstückig mit dem Rastvorsprung verbunden und die Tragprofile weisen keinen Einsteckschlitz auf, der aus nach innen weisenden Längskanten der Längswände des Tragprofiles gebildet ist.

- 5.2 Vom Dokument (D1) ausgehend, liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde - vgl. Sp. 2 Z. 7 bis 12 der geltenden Beschreibung - eine Fachkonstruktion anzugeben, die in möglichst einfacher und kostensparender, jedoch mechanisch sicherer Weise innerhalb eines einheitlichen Fachsystems eine weitgehende Variation gestattet.

- 5.3 Gemäß Anspruch 1 ist diese Aufgabe bei einer Fachkonstruktion gemäß Oberbegriff desselben durch die Merkmale gelöst:

- a) die Basis des Tragprofils liegt unmittelbar auf der Oberfläche des Fachbodens auf,
- b) die Längswände des Tragprofiles haben nach innen weisende und zwischen sich einen Einsteckschlitz bildende Längskanten und

- c) das jeweilige Teilungs- und/oder Informationselement ist einstückig mit dem Rastvorsprung verbunden, der seinerseits mit den Längskanten der Längswände verrastbar ist.

5.4 Damit wird erkennbar eine Fachkonstruktion definiert, die die Aufgabenaspekte "einfach, kostensparend und mechanisch sicher" vollständig löst, da die einstückige Ausbildung von Rastvorsprung und Teilung/Informationselement hierfür Sorge trägt. Die unmittelbare Anbringung des Tragprofils auf der vorderen Oberkante des Fachbodens ergibt eine Fachkonstruktion, die durch ihre einfache Lagerung charakterisiert ist. Innerhalb des beanspruchten Regalsystems ist ferner größte Flexibilität gegeben, da die Teilungs- und Informationselemente an beliebiger Stelle von oben in das jeweilige Tragprofil einsetzbar und mit diesem mechanisch sicher verrastbar sind.

5.5 An dieser Stelle soll zum Argument der Beschwerdeführerin II, wonach das Dokument (D3) gattungsnäher als das Dokument (D1) wäre, Stellung genommen werden. Die Konstruktion gemäß Dokument (D3) aus dem Jahre 1965 ist geprägt durch ein Teilungselement, welches als reine Wand ausgebildet ist und weder Bohrungen, Ansätze, Verdickungen usw. aufweist; die Wand könnte typischerweise aus Glas sein, wobei dieser Werkstoff das Fehlen von Bohrungen/Ansätzen/Verdickungen ohne weiteres erklären würde. Die Konstruktion gemäß Anspruch 1 und auch gemäß Dokument (D1) ist aber nicht mehr geprägt von Glaswänden, sondern ganz offensichtlich von Wänden, die über die reine Wandfunktion hinausgehen bzw. aufgrund ihrer Materialeigenschaften hinausgehen können, da das Wandmaterial "bildsam" ist. Allein diese Überlegungen verdeutlichen, daß das Dokument (D1) und kein anderes Dokument bezüglich Anspruch 1 als Ausgangspunkt anzusehen ist, da es nicht darauf ankommen kann durch eine reine Merkmalszählung bzw. Feststellung

einer möglichen Merkmalsmajorität den Schluß auf Gattungsnähe/ferne zu ziehen. Nach Auffassung der Kammer ist Anspruch 1 gegen das nächstkommende Dokument abgegrenzt, so daß auch die Aufgabe objektiv zu ermitteln und bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde zu legen ist.

- 5.6 Bezüglich Anspruch 2 war es zwischen den Parteien unstrittig, daß das Dokument (D3) den nächstkommenden Stand der Technik darstellt. Dieser ist durch die zweifache Lagerung der Teilungselemente zwischen gegenüberliegenden Wänden "C" und durch eine wiederum dreiteilige Ausbildung der Fachkonstruktion (Teilungselement/Säulen- und Rastelement/Tragprofil), sowie durch eine seitliche Anbringung des Längssteges am Fachboden gekennzeichnet, so daß sich wiederum die objektiv zu lösende, technische Aufgabe gemäß Sp. 2 Z. 7 bis 12 ergibt.
- 5.7 Ausgehend von dem Dokument (D3) stützt sich die Lösung dieser Aufgabe gemäß Kennzeichen des Anspruchs 2 auf die Merkmale:
- a) der Längssteg (der Aufnahmevorrichtung) steht vom Fachboden aus nach oben,
 - b) der Längssteg ist an seiner oberen Längskante mit einer Verdickung versehen, und
 - c) das U-förmige Aufnahmeelement ist nur an der vorderen Unterkante eines Teilungs/Informationselements vorgesehen.
- 5.8 Damit werden wiederum alle Aspekte der objektiv verbleibenden technischen Aufgabe gelöst, nämlich einfache, kostensparende und mechanisch sichere Fachkonstruktion mit großer Variationsmöglichkeit, da die

Rastvorrichtung nicht seitlich am Fachboden, sondern oben angeordnet ist, was einen sicheren Kippschutz impliziert und da die beanspruchte Konstruktion nur zwei Teile umfaßt, nämlich Tragprofil und Teilungs/Informationselement. Das U-förmige Aufnahmeelement entfaltet - durch seine vertikale Orientierung - im Zusammenspiel mit dem in es einrastenden Längssteg eine mechanisch sichere, kippfreie Verrastung des Teilungs/Informationselementes.

6. Neuheit

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 sind neu; die Neuheit ist bei Anspruch 1 allein durch das Merkmal der "Einstückigkeit" und bei Anspruch 2 schon allein durch die einseitige Lagerung des Teilungs/Informationselements gegeben. Da diese Frage zwischen den Parteien nicht strittig war und auch die Kammer keinerlei Zweifel in dieser Frage hatte, erübrigt sich ein weiteres Eingehen (Artikel 54 EPÜ).

7. Erfinderische Tätigkeit

7.1 Anspruch 1

7.1.1 Beim Gegenstand gemäß Anspruch 1 ist das Teilungs/Informationselement einstückig mit dem Rastvorsprung. Allein dieses Merkmal hebt die beanspruchte Fachkonstruktion vom gesamten Stand der Technik gemäß Dokumenten (D1) bis (D4) ab, was bereits ein erstes Beweisanzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit ist.

7.1.2 Auch ein weiteres Kennzeichenmerkmal des Anspruchs 1 ist im Stand der Technik ohne Vorbild, da den Dokumenten (D1) bis (D4) ein Tragprofil, das unmittelbar auf der Oberfläche des Fachbodens aufliegt, nicht entnehmbar ist.

Die Tragprofile gemäß Dokument (D1) sind seitlich in den Fachboden eingelassen bzw. daran befestigt, vgl. Fig. 2, 4, 7 und 10. Dies gilt auch für das Dokument (D3), vgl. Bezugszeichen "a" und "c". Beim Dokument (D2) sind die Tragprofile in den Fachboden eingesetzt bzw. eingelassen, was z. T. auch für das Dokument (D4) gilt, vgl. Fig. 4 Bezugszeichen "14, 15".

- 7.1.3 Das Merkmal der Rastverbindung mit einem Rastvorsprung und einem U-förmigen Tragprofil mit nach innen weisenden, zwischen sich einen Einsteckschlitz bildenden Längskanten von Längswänden ist den Dokumenten (D4) und (D2) nicht entnehmbar. Das Dokument (D3), vgl. Anspruch 2, lehrt zwar eine ähnliche Rastvorrichtung, aber in einer 90° zur beanspruchten Einbaulage orientierten Lage.

Es wurde argumentiert, daß eine 90°-Drehung des Bekannten als Hinweis auf das beanspruchte Merkmal zu gelten habe. Das mag für sich eine Überlegung wert sein, aber es ist doch zu bedenken, daß die Druckschrift selbst zu einer derartigen Überlegung nicht anregt, so daß allenfalls eine Beurteilung des Dokuments (D3) in Kenntnis der Erfindung das diesbezügliche Merkmal des Anspruchs 1 nahelegen könnte. Da aber eine ex-post-Betrachtung mit der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unvereinbar ist, ist dieses Argument zurückzuweisen.

Das Dokument (D1), insbes. Fig. 10, zeigt zwar ebenfalls grundsätzlich eine Rastverbindung, aber im Detail ist sie dennoch nicht so ausgebildet wie die beanspruchte Rastverbindung, da das bekannte Tragprofil keine nach innen weisenden, einen Einsteckschlitz bildenden Längskanten der Längswände offenbart. Somit hätte der Fachmann diese bekannte Rastvorrichtung erst modifizieren müssen, um die beanspruchte Gestaltung zu erhalten.

- 7.1.4 Die Zusammenfassung vorstehender Überlegungen ergibt, daß von drei Kennzeichenmerkmalen des Anspruchs 1 zwei ohne Vorbild im Stand der Technik sind, so daß der Fachmann insoweit Neuland zu betreten hatte, um vom Dokument (D1) ausgehend den Gegenstand von Anspruch 1 zu erhalten und daß andererseits die beanspruchte Rastvorrichtung einschließlich ihrer Einbaulage im Stand der Technik nicht direkt vorlag. Das alles sind Beweisanzeichen für Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit.
- 7.1.5 Da Anspruch 1 alle formalen Kriterien erfüllt, sein Gegenstand neu ist und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist, ist dieser Anspruch rechtsbeständig und geeignet, den Bestand des Streitpatents in eingeschränkter Fassung sicherzustellen (Artikel 102 (3) EPÜ).
- 7.2 Anspruch 2
- 7.2.1 Wie Anspruch 1 enthält auch Anspruch 2 Merkmale, die im Stand der Technik ohne Vorbild sind, nämlich der auf dem Fachboden aufliegende Längssteg (der Rastvorrichtung) und die einseitige, nur vordere Lagerung der Teilungs/Informationselemente.
- 7.2.2 Allein das Nichtbekanntsein dieser zwei Kennzeichenmerkmale des Anspruchs 2, zeigt wiederum auf, daß auch hier der Fachmann Neuland zu betreten hatte, um vom Dokument (D3) ausgehend, den Gegenstand des Anspruchs 2 zu erhalten.
- 7.2.3 Grundsätzlich ist es wiederum richtig, daß eine Rastvorrichtung per se im Stand der Technik, z. B. aus dem Dokument (D3) bekannt ist. Bei genauerer Prüfung fällt aber auf, daß die Einbaulage um 90° versetzt ist und daß die Druckschrift aus sich heraus nicht dazu anregt, die

Einbaulage der Rastvorrichtung um 90° zu verschwenken. Der Gegenstand des Dokuments (D3) ist auf eine andere "Qualität" von Fachkonstruktion - Argument der Beschwerdefgegnerin - gerichtet, weil einerseits auf eine doppelte Lagerung der Teilungselemente und andererseits auf eine Säulenbauweise, vgl. Bezugszeichen "g, h", gerichtet, so daß es ohnehin fraglich ist, ob der Fachmann gerade vom Dokument (D3) ausgehend, besondere Betrachtungen in Richtung einer Modifikation der Rastvorrichtung anstellen würde.

7.2.4 Aber selbst wenn eine 90°-Verschwenkung der aus dem Dokument (D3) bekannten Vorrichtung zum Verrasten ernsthaft untersucht würde, führte dieser Weg nicht direkt zum Gegenstand des Anspruchs 2, weil sich nämlich ein seitlich am Fachboden angebrachtes Tragprofil und eine aufwendig zu gestaltende, abgekröpfte Säule zum Verrasten mit dem Rastvorsprung ergäbe; diese Konstruktion wäre so kippanfällig, daß sie unbrauchbar wäre. Der Fachmann bleibt nach Auffassung der Kammer auch in Kenntnis des Dokuments (D3) ohne Anregung zur Schaffung des Gegenstandes von Anspruch 2, zumal die übrigen Dokumente (D1), (D2) und (D4) noch weiter zum Gegenstand des Anspruchs 2 abliegen und zumindest keine einseitige, vordere Lagerung und einen nach oben stehenden Längssteg (der Rastvorrichtung), der auf dem Fachboden aufliegt, zeigen.

7.2.5 Die Zusammenfassung der vorstehenden Überlegungen zeigt wiederum, daß auch der Gegenstand des Anspruchs 2 sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, so daß er auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

- 7.2.6 Die Diskussion der Rastvorrichtung gemäß Figur 12 des Streitpatents sollte aufzeigen, daß nur ein Schenkel des U-förmigen Aufnahmeelements ausweicht, wenn der Rastvorsprung eingeschoben wird.

Es mag sein, daß Fig. 10 des Dokuments (D1) und die beanspruchte Rastvorrichtung technisch nicht weit auseinanderliegen, weil ggf. nur eine Hälfte des Einsteckschlitzes aktiv am Verrasten beteiligt ist. Diese Frage ist aber im Zusammenhang mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von nachrangiger Bedeutung, weil - wie dargelegt - sich der Gegenstand des Anspruchs 2 mit anderen Merkmalen patentbegründend vom Stand der Technik abhebt.

Andererseits darf aber auch nicht unbeachtet bleiben, daß die konische Rastvorrichtung gemäß Fig. 10 des Dokuments (D1) zum Wackeln neigt, weil hierfür schon das geringste Spiel zwischen Rastvorsprung und Einsteckschlitz genügt - im Gegensatz zum Gegenstand des Anspruchs 2, der ohne konische Flächen auskommt.

- 7.2.7 Nicht unberücksichtigt kann auch bleiben, daß Anspruch 2 keinen Elementenschutz für eine Rastvorrichtung beansprucht, sondern daß die Gesamtkombination der in Anspruch 2 angegebenen Merkmale dessen Gegenstand erfinderisch macht.

- 7.3 Zusammenfassend ergibt sich somit, daß die geltenden Ansprüche 1 und 2 alle Erfordernisse des Übereinkommens für ihren Rechtsbestand erfüllen.

Von ihnen getragen, sind die erteilten Ansprüche 3 bis 19 als abhängige Ansprüche ebenfalls rechtsbeständig, so daß das geltende Schutzbegehren insgesamt gesehen rechtsbeständig ist.

8. Die geltende Beschreibung erfüllt die wesentlichen Erfordernisse des Übereinkommens, was auch für die geltenden Zeichnungen gilt, so daß die geltenden Unterlagen geeignet sind, das Patent in eingeschränkter Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsantrag:

Da bereits der Hauptantrag den Rechtsbestand des Patents sichern konnte, erübrigte es sich den Hilfsantrag zu diskutieren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Auflage das Patent gemäß Hauptantrag der Beschwerdegegnerin aufrechtzuerhalten, vgl. vorstehenden Pkt. VIII. des Sachverhalts und der Anträge.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



C.T. Wilson