

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 21. August 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0252/95 - 3.3.2

Anmeldenummer: 88106189.9

Veröffentlichungsnummer: 0289849

IPC: A23G 1/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitenden kakaobutterhaltigen oder ähnlichen fetthaltigen Massen

Patentinhaber:

Sollich GmbH & Co. KG

Einsprechender:

Aasted-Mikroverk ApS

Stichwort:

Schokoladenmassentemperierung / SOLLICH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108(2), 111(1)

Schlagwort:

"In Beschwerdebegründung geltend gemachte weitere offenkundige Vorbenutzungshandlung - Zulässigkeit - ja - Relevanz und nachvollziehbare Gründe gegeben"

Zitierte Entscheidungen:

T 0611/90, J 0020/86, G 0009/91, G 0010/91

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0252/95 - 3.3.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 21. August 1998

Beschwerdeführer: Aasted-Mikroverk ApS
(Einsprechender) Bygmarken 9 - 17
DK-3520 Farum (DK)

Vertreter: Jeppesen, Finn Heiden
c/o Heiden & Hoeiberg AS
Noerre Farimagsgade 37
DK-1364 Copenhagen K (DK)

Beschwerdegegner: Sollich GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Postfach 629
D-32102 Bad Salzuflen (DE)

Vertreter: Rehberg, Elmar, Dipl.-Ing.
Patentanwalt
Postfach 31 62
D-37021 Göttingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Januar 1995 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 289 849 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon

Mitglieder: U. Oswald
M. B. Günzel

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 88 106 189.9 betreffend ein Verfahren und eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitenden kakaobutterhaltigen oder ähnlichen fetthaltigen Massen wurde das europäische Patent Nr. 0 289 849 auf der Grundlage von 14 Ansprüchen erteilt. Die Ansprüche 1 und 7 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitenden kakaobutterhaltigen oder ähnlichen fetthaltigen Massen, insbesondere Schokoladenmasse in einer Temperiermaschine mit mehreren Kühletagen mit Kühlflächen und nachgeschalteten Wärmeetagen mit Wärmeeflächen, wobei die Masse über eine Pumpe nacheinander durch Massekammern der Kühletagen und der Wärmeetagen geführt und dabei in den Massekammern unter Anwendung angetriebener Rührwerkzeuge gerührt wird, während Kühlkammern an den Kühlflächen von einem Kühlmedium und Wärmeekammer an den Wärmeeflächen von einem Wärmemedium durchströmt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des durch die Kühlkammern strömenden Kühlmediums so gesteigert wird, daß sich ein turbulenter Strömungszustand ergibt, daß die Masse in den Massekammern beim Rühren derart intensiv durchmischt wird, daß sich hier Verwirbelung einstellt, und daß bei berührungsloser Abnahme der Masse von den Kühl- bzw. Wärmeeflächen durch die Rührwerkzeuge mit einem Schergefälle im Spalt zwischen den Kühl- bzw. Wärmeeflächen einerseits und den Rührwerkzeugen andererseits zwischen 500 und 4000 sec⁻¹ gearbeitet

wird."

"7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 6, mit einer Temperiersäule, die mehrere, einen Zylinder bildende, übereinander angeordnete und an einem Kühlkreislauf für Kühlmedium angeschlossene Kühlkammern (9) und an einen Wärmekreislauf für Wärmemedium angeschlossene Wärmekammern (46) und zwischen den Kühlflächen (10) und den Wärmeflächen (48) gebildete Massekammern (8, 46) aufweist, wobei in den Massekammern (8, 46) Rührwerkzeuge (11) auf einer gemeinsamen, senkrecht angeordneten Antriebswelle (1) umlaufen und die einzelnen Massekammern (8, 46) über Durchlaßöffnungen (14, 16) miteinander verbunden sind, mit einer Pumpe (12) zum Fördern der Masse durch die Massekammern (8, 46), einer weiteren Pumpe (22) für den Antrieb des Kühlmediums durch die Kühlkammern (9) und einer Pumpe (70) für den Antrieb des Wärmemediums durch die Wärmekammern (47), dadurch gekennzeichnet, daß die Durchlaßöffnungen (14, 16) von je zwei benachbarten Massekammern (8, 46) abwechselnd auf kleinem und auf großem Radius vorgesehen sind, daß die Rührwerkzeuge (11) als berührungslose Abstreif- und Mischorgane ausgebildet sind, daß die Pumpe (22) für das Kühlmedium zwecks Erzeugung von Turbulenz auf eine hohe Durchsatzleistung ausgelegt ist, und daß der Kreislauf des Kühlmediums mit einer Temperaturregeleinrichtung versehen ist."

II. Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch eingelegt und diesen mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes

des Streitpatentes begründet. Hierzu hat sie sich neben einer Vielzahl von Entgegenhaltungen auf die industrielle Anwendung einer Schokoladentemperiermaschine des allgemeinen Typs DMW Temperer der Firma Aasted-Mikroverk Aps gestützt und im Verlauf des Einspruchsverfahrens Beweise zur offenkundigen Vorbenutzung einer Maschine des speziellen Typs DMW 3000 vorgelegt.

- III. Die Einspruchsabteilung hat mit der am 27. Januar 1995 zur Post gegebenen Entscheidung den Einspruch zurückgewiesen und zur Begründung u. a. ausgeführt, daß weder die eingereichten Entgegenhaltungen noch die Maschine DMW 3000, deren offenkundige Vorbenutzung von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nicht bestritten worden sei, die Gesamtheit der beanspruchten Verfahrens- und Vorrichtungsmerkmale offenbarten. Insbesondere könne aufgrund der in der Maschine DMW 3000 vorliegenden Strömungsverhältnisse nicht von einer Turbulenz des Kühlwassers in den Kühlkammern ausgegangen werden. Die zum Gegenbeweis von der Beschwerdeführerin vorgelegten Berechnungen der Reynoldszahl als charakteristische Größe basierten auf hypothetischen Annahmen, die nicht dem praxisgerechten Betrieb der DMW 3000 Maschine entsprächen. Ferner sei bekannt, daß mit Sicherheit erst bei einer Reynoldszahl größer 10000 eine turbulente Strömung vorliege.

Ausgehend von der DMW 3000 Maschine als nächstkommendem Stand der Technik könne sinngemäß die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe in einer Verbesserung einer gattungsgleichen Temperiermaschine gesehen werden, um hierdurch die Menge der in der Masse auftretenden stabilen β -Kristalle zu vergrößern. Da nicht bekannt sei, ob in den Kühlkammern der DMW 3000 Maschine laminare oder turbulente Strömungsverhältnisse vorgelegen hätten, habe der Fachmann hieraus auch keine Anregung für die Lösung der bestehenden Aufgabe erhalten. Insbesondere weise die offenkundig vorbenutzte DMW 3000 Maschine durch die Angabe in der Betriebsanleitung, daß das Kühlwasser sparsam zu verwenden sei, in eine andere Richtung als das beanspruchte Verfahren. Da auch die übrigen noch zitierten Entgegenhaltungen keine turbulente Strömung bei einem dem Streitpatent vergleichbaren Verfahren offenbarten, müsse insgesamt die erfinderische Tätigkeit auf der Grundlage dieses Merkmals anerkannt werden.

Da sich die bezüglich des Verfahrensanspruches gemachten Ausführungen analogerweise auf den Vorrichtungsanspruch übertragen ließen, lege der herangezogene Stand der Technik einschließlich der vorbenutzten DMW 3000 Maschine eine Pumpe, die - wie in Anspruch 7 vorgesehen - zwecks Erzeugung von Turbulenz in den Kühlkammern einer Temperiermaschine auf eine hohe Durchsatzleistung ausgelegt sei, ebenfalls nicht nahe. Im übrigen sei auch die geometrische Anordnung der Durchlaßöffnungen von je zwei benachbarten Massekammern durch die DMW 3000 weder bekannt noch nahegelegt, da die Durchlaßöffnungen dort ausschließlich auf großem Radius

vorgesehen seien. Die Entgegenhaltung D39 offenbare zwar die geometrische Anordnung der Durchlaßöffnungen, dafür aber nicht die in Anspruch 7 noch definierten Abstreif- und Mischorgane.

- IV. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben und im wesentlichen vorgetragen, daß entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung sehr wohl turbulente Strömungsverhältnisse beim bekannten Stand der Technik zu verzeichnen seien, was durch zusätzliche Strömungsmessungen belegt sei. Allerdings sei die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zum Beweis der offenkundigen Vorbenutzung dieses Merkmales herangezogene DMW 3000 Maschine beim Betreiber umgebaut worden und habe für zusätzliche Messungen nicht mehr zur Verfügung gestanden. Die neuen Messungen seien deshalb andernorts an einer DMW 4000 Maschine durchgeführt worden, die, abgesehen von einer größeren Anzahl Kühlelemente und einer längeren vertikalen Welle, im grundlegenden Aufbau bezüglich der Geometrie der Kühlkammern und der Strömungsverhältnisse mit der DMW 3000 Maschine vollständig identisch sei. Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen belegten eindeutig, daß die DMW 4000 Maschine gleichermaßen wie die DMW 3000 Maschine vorbenutzt worden sei.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei auch dahingehend sachlich anzufechten, daß es als allgemein bekannt gelten könne, daß die Wärmeübergangszahl "Alpha" bei turbulenter Strömung viel größere Werte annehme als bei laminarer Strömung und daß der Wärmedurchgang durch Turbulenz auf der Kühlwasserseite im Verhältnis zum Wärmeübergang mit laminarer Strömung auf der Kühlwasser-

seite somit erheblich verbessert werde. Dies sei z. B. aus "Hütte I, 28. Auflage 1955, den Seiten 496 bis 498 bekannt.

Anhand weiterer nachgewiesener offenkundiger Vorbenutzungen turbulenter Strömungsverhältnisse in Schokoladentemperiermaschinen müsse das im Streitpatent beanspruchte Verfahren jedenfalls als die übliche Betriebsweise in solchen Maschinen angesehen werden.

Schließlich offenbare der zitierte Stand der Technik auch die geometrische Anordnung der Durchlaßöffnungen zweier benachbarter Massekammern, wie sie in der Vorrichtung gemäß Anspruch 7 des Streitpatentes ausgeführt sei, als naheliegende Maßnahme.

- V. Die Beschwerdegegnerin hat dem widersprochen und u. a. vorgetragen, daß die bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung als verspätet anzusehende Substantiierung der offenkundigen Vorbenutzung der sogenannten DMW 3000 Maschine ihrerseits zwar nicht beanstandet worden sei, jedoch müßten die im Beschwerdeverfahren erstmalig geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen mehrerer Temperiermaschinen als neue Tatsachen und Beweismittel betrachtet werden, deren Zulassung auch mangels Relevanz lediglich das Verfahren verzögerten. Insbesondere entstammten die Tatsachen und Beweismittel bezüglich der DMW 4000 Maschine der Sphäre der Einsprechenden und hätten bei entsprechender Sorgfalt bereits innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgetragen werden können. Eine Zulassung der im Beschwerdeverfahren erstmalig geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzungen sei

keinesfalls im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes. Unabhängig von der Zulässigkeit der nachgereichten Unterlagen sei aber im vorliegenden Falle nicht entscheidend, ob bei irgendwelchen hypothetischen Situationen Turbulenz in den vermeintlich vorbenutzten Temperiermaschine erzeugt werden könne, sondern, ob der Nachweis erbracht würde, daß tatsächlich Turbulenz gemäß dem im Streitpatent beanspruchten Rahmen "unter Produktionsbedingungen" in einer vorbenutzten Maschine stattgefunden habe. Selbst wenn besagte Turbulenz als nachgewiesen gelten könnte, fehle immer noch der Nachweis, daß die Kombination des die Turbulenz betreffenden Merkmals mit den übrigen Merkmalen von Anspruch 1 des Streitpatents naheliegend sei.

Schließlich sei festzustellen, daß die nachgereichten Turbulenzuntersuchungen, deren Richtigkeit einmal vorausgesetzt, belegten, daß es sich bei dem im Streitpatent beanspruchten Merkmal der Turbulenz bei überraschend niedrigen Reynoldszahlen um ein dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatentes unbekanntes und erst nachträglich entdecktes Merkmal handele.

In Antwort auf einen Bescheid der Beschwerdekammer, der die Frage der Zulässigkeit und der Relevanz der nachgereichten, als offenkundig geltend gemachten Vorbenutzungen zum Gegenstand hat, hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben, datiert 24. April 1998, u. a. mitgeteilt, daß für den Fall, daß die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, sie sich veranlaßt sehe, "ihren Antrag auf Durchführung

einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht länger aufrechtzuerhalten".

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents, hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen und die Kosten der Beschwerde, einschließlich der durch die Prüfung des Beschwerdeschriftsatzes und der umfangreichen Anlagen verursachten Prüfung, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, daß die Beschwerde unbegründet sei, da sie sich nur auf neue Tatsachen und Beweismittel stütze, die nicht zuzulassen seien, steht dem nicht entgegen. Eine Begründung kann im Sinne von Artikel 108 (2) EPÜ auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht (vgl. J 20/86, ABl. EPA 1988, 323). Das gilt auch dann, wenn die Einspruchsgründe auf einen neuen Sachverhalt gestützt werden und eine Auseinandersetzung mit den Gründen der Entscheidung der Einspruchsabteilung vollständig fehlt (vgl. T 611/90, ABl. EPA 1993, 50).

2. Die Kammer sieht auch keinen Grund, die in der Beschwerdebeurteilung von der Beschwerdeführerin erstmalig geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der sogenannten "DMW 4000 Oslo Maschine" im Rahmen von Artikel 114 (2) als verspätetes Vorbringen für das weitere Verfahren unberücksichtigt zu lassen.
- 2.1 Bei der Prüfung der Frage, ob das neue Sachvorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebeurteilung verspätet ist, sind deren gesamter technischer Vortrag im Einspruchsverfahren und die Gründe in der angefochtenen Entscheidung für die Zurückweisung des Einspruchs zu berücksichtigen. Nach der technischen Beurteilung der Einspruchsabteilung soll die unstreitig offenkundig vorbenutzte Maschine des Typs DMW 3000 entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in den Kühlkammern gegenüber dem im Streitpatent beanspruchten Verfahren unterschiedliche Strömungsverhältnisse aufweisen. Der Vortrag und die Beweisführung der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren waren auf eine Diskussion dieser Strömungsverhältnisse in besagten Kühlkammern gerichtet und versuchten, eine Übereinstimmung der beanspruchten Strömungsverhältnisse mit denen der vorbenutzten Anlage nachzuweisen.
- 2.2 Die Beurteilung der Sachlage durch die Einspruchsabteilung ist u. a. darauf gestützt, den Messungen der Einsprechenden hätten praxisfremde Annahmen zur Betriebsweise dieser Maschine zugrunde gelegen. Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin ergab sich die daraus resultierende Notwendigkeit, zum Nachweis des Vorliegens turbulenter Strömungsverhältnisse durch erneute

Messungen im Beschwerdeverfahren nunmehr eine ebenfalls vorbenutzte Maschine des Typs DMW 4000 heranzuziehen, daraus, daß die Maschine des Typs 3000, an der die Messungen im Einspruchsverfahren vorgenommen worden waren, inzwischen umgebaut worden war. Die DMW 3000 und die DMW 4000 Maschine unterschieden sich lediglich durch die Anzahl der Kühlkammern, also in der Form und Gestalt. Dieser Unterschied ist zumindest dahingehend unerheblich, daß weder der Verfahrensanspruch 1 noch der Vorrichtungsanspruch 7 auf eine bestimmte Anzahl Kühlkammern eingeschränkt ist.

- 2.3 Die Beschwerdeführerin hat damit nachvollziehbare Gründe dargelegt, warum in Antwort auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eine Fortführung der Argumentation auf Basis der in der ersten Instanz geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht möglich war. Sie hat darüber hinaus mit dem sogenannten "Oslo-Report", einschließlich der "Danish Maritime Institute-Studie" gemäß Anlage 4 zur Beschwerdebegründung, umfangreiche technische Informationen vorgelegt, aus denen hervorgehen soll, warum für eine weitergehende Diskussion der beanspruchten Strömungsverhältnisse Meßergebnisse an einer als DMW 4000 bezeichneten Maschine, die sich in den hier maßgeblichen Kriterien nicht vom Typ 3000 unterscheiden soll, auch als repräsentativ angesehen werden sollen.

Diese Verfahrensführung durch die Beschwerdeführerin läßt keinen Verfahrensmißbrauch erkennen. Zwar ist der Einsprechende gemäß Artikel 99 (1) Satz 2, Regel 55 c) EPÜ im Grundsatz verpflichtet, den Streitstoff, mit dem

er das Patent angreifen will, innerhalb der Einspruchsfrist und gemäß Artikel 114 EPÜ jedenfalls so rechtzeitig wie möglich zu unterbreiten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist legt nicht nur den rechtlichen, sondern auch den faktischen Rahmen fest, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist (G 9 und G 10/91, Abl. EPA 1993, 408, 414, 6. der Gründe). Wie auch die Große Beschwerdekammer in den genannten Entscheidungen betont hat, berührt die Berücksichtigung von nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragenem Vorbringen im Gegensatz zu dem in dieser Entscheidung ebenfalls behandelten gegenständlich beschränkten Einspruch jedoch nicht die Kompetenz der entscheidenden Instanz, sondern die im Einspruchsverfahren anzuwendenden Verfahrensgrundsätze. Die Regel, daß das gesamte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen ist, dient ganz wesentlich dem Zweck, durch Konzentration des Verfahrens den Rechtsbestand des Patents gefährdende Umstände in angemessener Zeit prüfen und über sie entscheiden zu können. Sie darf deshalb im Einzelfall nicht in einer Weise angewandt werden, die den Sinn dieser Regel in ihr Gegenteil verkehrt, indem sie den Einsprechenden - will er nicht Gefahr laufen, mit späterem Vorbringen ausgeschlossen zu werden - dazu zwingt, die Einspruchsabteilung und den Verfahrensgegner mit einer Masse von von diesen zu bewältigendem Material zu überhäufen, selbst wenn sich dies später als für die zu treffende Entscheidung überhaupt nicht notwendig erweist. Deshalb kann es gerade bei offenkundigen Vorbenutzungen, bei denen vor dem Prioritätstag bereits eine Vielzahl von einzelnen Vorbenutzungshandlungen stattgefunden hat, auch im Interesse der Gegenpartei,

sowie der entscheidenden Instanzen durchaus sinnvoller Verfahrensführung entsprechen, unter den Vorbenutzungshandlungen bestimmte auszuwählen und diese im einzelnen zu belegen. Dies schließt ein, daß ein weiterer Vortrag dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden darf, wenn sich später herausstellt, daß der ursprüngliche aus Gründen, die für die Partei nicht vorhersehbar waren, nicht zum Erfolg führen kann. Wie die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall vorgetragen hat und hinsichtlich der Modellvarianten aus dem von ihr eingereichten Prospekt hervorgeht, hat die Beschwerdeführerin die Temperiermaschine DMW Temperer seit einer Reihe von Jahren vor dem Prioritätstag in einer Mehrzahl von Modellvarianten angeboten, die den verschiedenen verwendeten Typenzahlen entsprechen. Im Hinblick auf die Komplexität der technischen Zusammenhänge und der nötigen Beweise und technischen Erörterungen, die allein die Frage des Vorliegens turbulenter Strömungsverhältnisse bei einer konkreten Vorbenutzungshandlung betreffen, wie der Umfang der von der Beschwerdeführerin dazu für jeweils eine einzige Vorbenutzungshandlung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegten Messungs- und Berechnungsunterlagen zeigt, kann es nach dem oben Gesagten nach Auffassung der Kammer nicht als eine mißbräuchliche Verfahrensführung angesehen werden, daß sich die Beschwerdeführerin zunächst auf den Nachweis des Vorliegens der behaupteten Verhältnisse bei einer einzigen konkreten Vorbenutzungshandlung beschränkt hat und daß sie ihre Beweisführung nachträglich auf eine andere Vorbenutzungshandlung ausgedehnt hat.

3.1 Baugleichheit bzw. Identität der Kühlkammern und

sämtlicher Strömungsparameter des Kühlmediums in besagten Kammern der DMW 3000 Maschine und der DMW 4000 Maschine **vorausgesetzt** und unter der **Voraussetzung** des Nachweises, daß entsprechende DMW Maschinen vor dem Prioritätstag des Streitpatentes tatsächlich mit den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Strömungsparametern **für den Fachmann ersichtlich** (offenkundig benutzt) betrieben wurden, müssen die im Beschwerdeverfahren erstmalig vorgelegten Ergebnisse besagter Studien der Strömungsverhältnisse in Schokoladentemperiermaschinen, die **konkrete Durchflußmessungen** an besagter DMW 4000 Maschine umfassen, als relevanter angesehen werden als alleinig die im Rahmen der offenkundigen Vorbenutzung der DMW 3000 Maschine geltend gemachten Strömungsberechnungen.

- 3.2 Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung allein darauf gestützt, daß das Merkmal turbulenter Strömungsverhältnisse in der vorbenutzten DMW 3000 nicht verwirklicht und, auch von dem sonstigen druckschriftlichen Stand der Technik, nicht nahegelegt war. Sie hat weder geprüft, inwieweit die sonstigen kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 7 des Streitpatents in der vorbenutzten Temperiermaschine verwirklicht waren, noch, welche Bedeutung diese Merkmale für die Lehre des Streitpatents haben, noch, ob diese sonstigen Merkmale und ihre Kombination durch den Stand der Technik nahegelegt waren. Zwar führt die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit Bezug auf den Vorrichtungsanspruch 7 noch aus, das Merkmal, daß die Durchlaßöffnungen abwechselnd auf großem und kleinem Radius vorgesehen seien, sei aus der Vorbenutzung weder bekannt noch nahegelegt, da die

Durchlaßöffnungen dort ausschließlich auf großem Radius vorgesehen seien. Wie diese Ausführungen zeigen, die die Schlußfolgerung mangelnden Naheliegens schon aus Rechtsgründen nicht tragen, teilt die Einspruchsabteilung hier lediglich ein Ergebnis einer Rechtsansicht mit, dem keine technisch wertende Prüfung zugrunde liegt, die den Gründen der Entscheidung entnommen werden könnte.

- 3.3 Der von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vorgetragene neue Sachverhalt entzieht **der Entscheidung der Einspruchsabteilung die rechtliche Grundlage**. Diese kann deshalb keinen Bestand haben. Bezüglich des Vorrichtungsanspruchs 7 gilt dies auch deshalb, weil es auf Basis des Wortlautes von Anspruch 7 in der erteilten Fassung: "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 6, ... dadurch gekennzeichnet, ... daß die Pumpe (22) für das Kühlmedium zwecks Erzeugung von Turbulenz auf eine hohe Durchsatzleistung ausgelegt ist, ...", fraglich erscheint, ob dieser Vorrichtungsanspruch zwingend auf einen Pumpbetrieb zur Erzeugung eines turbulenten Strömungszustandes ausgerichtet ist und somit, ob besagter Vorrichtungsanspruch bezüglich der Betriebsweise nicht als "breiter" angesehen werden muß als Anspruch 1, was dann dazu führt, daß die bezüglich Anspruch 1 gemachten Ausführungen der Einspruchsabteilung sich nicht ohne weiteres auf den beanspruchten Vorrichtungsgegenstand übertragen lassen. Mit dieser Frage hat sich die Einspruchsabteilung nicht befaßt.
4. Zusammenfassend ist festzustellen, daß folgende Punkte von der Einspruchsabteilung noch nicht behandelt worden

sind:

- i) Die Einspruchsabteilung hat sich in ihrer Entscheidung nicht mit dem Argument der Einsprechenden auseinandergesetzt, daß es als allgemein bekannt gelten könne, daß die Wärmeübergangszahl "Alpha" bei turbulenter Strömung viel größere Werte annehme als bei laminarer Strömung.

- ii) Sie hat sich auch nicht mit der Tatsache auseinandergesetzt, daß der Sachanspruch im Hinblick auf das Merkmal der Turbulenz anders ausgestaltet ist als der Verfahrensanspruch.

- iii) Der Gegenstand des Streitpatentes ist sowohl betreffend das Verfahren als auch die Vorrichtung im Lichte des gesamten herangezogenen Standes der Technik, was die durch die verbleibenden Merkmale zu lösende Aufgabe sowie der Frage einer erfinderischen Tätigkeit, die den Lösungsmerkmalen zugrunde liegt, neu zu diskutieren.

- iv) Ob die von der Beschwerdeführerin eingereichten umfangreichen Messungs- und Berechnungsergebnisse der DMW 4000 den Schluß auf das Vorliegen turbulenter Strömungen rechtfertigen, verlangt eine eingehende Diskussion und Bewertung der technischen Zusammenhänge. In rechtlicher Hinsicht muß geprüft werden, ob die Umstände der Vorbenutzung den Schluß rechtfertigen, daß damit die Merkmale, auf die es ankommt, der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind. Das

umfaßt hinsichtlich des Verfahrensanspruchs des Streitpatents z. B. die Tat- und Rechtsfrage, inwieweit die Merkmale des Verfahrens durch die Vorbenutzung einer Vorrichtung öffentlich zugänglich geworden sind.

Da somit die für das vorliegende Verfahren maßgeblichen Fragen in erster Instanz bisher nicht geprüft wurden, sollte den Parteien für die erstmalige Klärung der aufgezeigten Fragestellungen der Weg zweier Instanzen zur Verfügung stehen. Die Kammer sieht es deshalb als geboten an, von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

5. Die Kammer versteht den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin dahin, daß sie Erstattung der ihr durch die Beschwerde der Beschwerdeführerin erwachsenen Kosten begehrt. Im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. In Abweichung von diesem in Artikel 104 (1) Satz 1 EPÜ festgelegten Grundsatz kann nach allgemeinem Verständnis eine Kostenverteilung nur dann als billig im Sinne von Artikel 104 EPÜ gelten, wenn das Verhalten einer Partei nicht mit der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht, d. h. wenn der anderen Partei Kosten durch leichtfertiges oder gar böswilliges Handeln verursacht werden. Hiervon kann aber in bezug auf die voranstehenden Ausführungen zu den Umständen der nachträglich geltendgemachten offenkundigen Vorbenutzung der sogenannten DMW 4000 Oslo Maschine nicht die Rede sein. Bei der aufgezeigten Sachlage und dem Verfahrensstand des Streitpatents stellt sich die Frage einer Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin für die Beschwerdekammer nicht. Der Antrag der Beschwerdegegnerin war daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten der Beschwerde einschließlich der durch die Prüfung des Beschwerdeschriftsatzes und der umfangreichen Anlagen verursachten Prüfung aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P. A. M. Lançon