

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 25. November 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0409/97 - 3.2.4

Anmeldenummer: 82901411.7

Veröffentlichungsnummer: 0078284

IPC: B65B 9/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Verpackung gestapelter Güter mit Schrumpffolie

Patentinhaberin:

KURT LACHENMEIER A/S

Einsprechende:

- I. MSK-Verpackungs-Systeme GmbH
II. C. Keller GmbH u. Co. KG
III. VFI Gesellschaft für Verpackungstechnik mbH

Stichwort:

Schrumpfen/LACHENMEIER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:

"Einführung eines neuen Einspruchsgrundes (nein)"
"Auslegung der Ansprüche aufgrund von in der Patentschrift
enthaltenen Angaben über den Stand der Technik (nein)"
"Neuheit und erfinderische Tätigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/91

Orientierungssatz:

Eine Angabe in der Beschreibungseinleitung des Patentbes, nach welcher der durch den Oberbegriff des Anspruchs 1 definierte Gegenstand aus einer bestimmten Druckschrift bekannt ist, stellt kein richtiges Auslegungshilfsmittel zur Festlegung des Gegenstands des Anspruchs 1 dar, wenn diese Angabe dem tatsächlichen Inhalt dieser Druckschrift widerspricht (vgl. den Abschnitt 4.1.2).



Aktenzeichen: T 0409/97 - 3.2.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4
vom 25. November 1998

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende I)

MSK-Verpackungs-Systeme GmbH
Benzstraße
D-47533 Kleve (DE)

Vertreter:

Stark, Walter, Dr.-Ing.
Moerser Straße 140
D-47803 Krefeld (DE)

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende II)

C. Keller GmbH u. Co. KG
Postfach 20 64
D-49470 Ibbenbüren (DE)

Vertreter:

Busse & Busse
Patentanwälte
Postfach 12 26
D-49002 Osnabrück (DE)

Weitere Verfahrensbeteiligte:
(Einsprechende III)

VFI Gesellschaft für Verpackungstechnik mbH
Postfach 10 05 43
D-47565 Goch (DE)

Vertreter:

Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
D-40547 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin:

KURT LACHENMEIER A/S

(Patentinhaberin)

Fynsgade 10
DK-6400 Sonderborg (DK)

Vertreter:

Grosse, Wolfgang, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Herrmann-Trentepohl
Grosse - Bockhorni & Partner,
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Februar 1997 zur Post gegeben wurde und mit der die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 0 078 284 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden sind.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
Mitglieder: P. Petti
J. P. B. Seitz
R. E. Gryc
M. Lewenton

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf den Gegenstand der am 30. April 1982 angemeldeten internationalen Patentanmeldung WO-A-82/03833, welche die deutsche Priorität vom 4. Mai 1981 (DE 3117531) beanspruchte, wurde das europäische Patent Nr. 78 284 erteilt.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 des erteilten Patentbeschlusses lauten wie folgt:

"1. Method of packing a stack (3) of goods with a shrink foil which shrinks under the influence of heat, whereby the foil is fed from above in the form of a tube from a supply (4) to a shrink frame, the free end of the tube is secured to the shrink frame (1) and spread open, the tube is welded together transversely and cut at a distance from the free end adjusted to the height of the stack (3) to provide a sealed length of the tube and to separate the sealed length of the tube from the supply (4) respectively, the sealed length of the tube being carried over the stack (3) by the downwardly moving shrink frame and whereby the heat shrinking takes place during the subsequent upward movement of the shrink frame (1), characterized in that during the heat shrinking the foil which is intended for the next following stack of goods (3) is shielded against the heat."

"2. Apparatus for performing the method according to claim 1, comprising a vertically movable shrink frame (1) provided with spreading and gripping

means (13-16; 18-21), the apparatus including the shrink frame being adapted to heat the foil surrounding a stack (3), means for feeding a tubular foil from a supply (4) down towards the shrink frame (1) from above, welding and cutting-off mechanism (29, 30, 31) being mounted above the shrink frame, characterized in that there is provided a heat-shielding device between the foil which is intended for the next following stack of goods and the shrink frame (1)."

- II. Gegen das erteilte Patent wurden zwei Einsprüche (vom Einsprechenden I bzw. II) eingelegt, die sich auf Artikel 100 a) EPÜ stützten und mit welchen der Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit beantragt wurde.

Während des Einspruchsverfahrens wurde auf Antrag der Patentinhaberin mit Zustimmung der Einsprechenden die Verfahrenssprache in deutsch geändert.

- III. Mit einer ersten Entscheidung, die am 30. November 1990 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurück.

Diese Entscheidung, die durch die Einsprechenden I und II angefochten wurde, wurde durch die Entscheidung T 125/91 der Beschwerdekammer 3.2.4 wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers aufgehoben. Die Angelegenheit wurde an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

- IV. Am 29. November 1991 trat ein vermeintlicher Patentverletzer (Einsprechende III) dem Einspruchs-

verfahren bei (Artikel 105 EPÜ). Mit diesem Beitritt, dessen Begründung sich auf Artikel 100 a) EPÜ bezog, wurde der Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt.

- V. Mit einer zweiten Entscheidung, die am 18. Januar 1993 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurück.

Diese zweite Entscheidung, die von den Einsprechenden I bis III angefochten wurde, wurde durch die Entscheidung T 150/93 der Kammer 3.2.4 aufgehoben. Im Hinblick auf die mit Eingabe vom 24. März 1994 von der Einsprechenden III geltend gemachte Vorbenutzung wurde die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Bezüglich dieser Vorbenutzung wurde von der Einsprechenden III vorgetragen, daß mehrere Schrumpfanlagen in den Betriebsräumen der Fa. SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG in Eppelheim bei Heidelberg in den Jahren 1980 und 1981 installiert worden seien, welche von der Fa. INDAG Gesellschaft für Industriebedarf mbH. & Co. Betriebs KG entwickelt worden seien.

- VI. Mit einer dritten Entscheidung, die am 17. Februar 1997 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung erneut die Einsprüche zurück.

In dieser Entscheidung wurde die oben genannte Vorbenutzung nicht als bewiesen angesehen. Zur Beweisaufnahme bezüglich dieser Vorbenutzung waren drei Zeugen (die Herren Kraft, Gärtner und Geitz) von der

Einspruchsabteilung während der mündlichen Verhandlung vom 6. März 1996 und zwei Zeugen (die Herren Schlarmann und Mager) vom Amtsgericht Frankfurt/Main am 4. Oktober 1996 vernommen worden.

VII. Gegen diese dritte Entscheidung, die nachstehend als "angefochtene Entscheidung" bezeichnet wird, haben die Beschwerdeführerinnen I und II (Einsprechenden I und II) am 16. bzw. 9. April 1997 Beschwerden eingelegt und dabei gleichzeitig die Beschwerdegebühren bezahlt. Die Beschwerden sind am 30. April bzw. 19. Juni 1997 begründet worden.

VIII. Die Beschwerdeführerin I hat während der schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens im wesentlichen vorgetragen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 im Hinblick auf die Druckschriften DE-A-2 146 464 (D1), DE-B-1 217 267 (D5) und DE-U-1 957 250 (D6) unter Berücksichtigung der Angaben in Spalte 1, Zeilen 26 bis 31 des angefochtenen Patentes nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und daß der Gegenstand der Ansprüche 2 und 6 des erteilten Patents über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin II hat während der schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens auf einen vermeintlichen Verfahrensfehler hingewiesen, "der es rechtfertigt, die Sache erneut an die 1. Instanz zurückzuverweisen und anzuordnen, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten" (vgl. die Beschwerdebegründung, Seite 3). Diesbezüglich hat sie im wesentlichen vorgetragen, daß die vom Zeugen Kraft während der Beweisaufnahme geäußerte

Meinung, nach welcher "Kombinationsanlage ohne Schutzvorrichtung hätten nicht schrumpfen können ...", auch für die Frage der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung hätte sein können, aber von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden sei. Auf diesen vermeintlichen Verfahrensfehler hat sich später auch die Beschwerdeführerin I bezogen, indem sie auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin II verwiesen hat (vgl. Schreiben vom 16. März 1998, Seite 4).

Die Beschwerdeführerin II hat auch vorgetragen, daß die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des erteilten Patentes - wie es aus der zweiten Entscheidung der Einspruchsabteilung hervorgeht - auf einer Auslegung des Wortlauts des Anspruchs 1 basiere, die durch den ursprünglichen Offenbarungsgehalt nicht gedeckt werde. Bezüglich der oben genannten Vorbenutzung hat sie im wesentlichen vorgetragen, daß die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung die Aussagen der Zeugen Kraft, Geitz und Schlarmann nicht in hinreichendem Maße gewürdigt habe. Außerdem hat sie vorgetragen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 im Hinblick auf die Druckschriften D1, D5, D6, GB-A-2 067 153 (D7) und DE-A-2 233 182 (D8) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

IX. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1998 hat die Beschwerdegegnerin die Zustimmung für die Einführung des Einspruchsgrundes gemäß Artikel 100 c) EPÜ verweigert.

X. In einer Mitteilung, die zur Ladung für die mündlichen Verhandlung beigelegt worden ist, teilte die Kammer ihre

vorläufige Meinung u. a. in bezug auf den "Verfahrensfehler" mit, auf welchen die Beschwerdeführerin II hingewiesen hatte. Dabei wies die Kammer darauf hin, daß der Meinung des Zeugen Kraft (siehe den vorstehenden Abschnitt VIII.) die Meinung des Zeugen Schlarmann widerspricht, nach welcher "es physikalisch und theoretisch denkbar [sei], daß bei Dauerbetrieb einer Kombianlage diese ohne Hitzeschutz betrieben werden kann".

XI. Am 25. November 1998 ist mündlich verhandelt worden.

Die weitere Beteiligte (Einsprechende III), obwohl ordnungsgemäß geladen, ist nicht erschienen. Das Verfahren wurde gemäß Regel 71 (2) EPÜ ohne sie fortgesetzt.

Während der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin drei Hilfsanträge ein.

XII. Die Beschwerdeführerin I hat während der mündlichen Verhandlung im wesentlichen vorgetragen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 ausgehend vom Stand der Technik, der sich aus der Druckschrift D1 ergibt, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Beschwerdeführerin II hat vorgetragen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 nicht neu sei, wenn diese Druckschrift unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens gelesen wird. Sie hat auch vorgetragen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die

Druckschriften D1, D5, D6 und D7 bzw. DE-A-3 000 725 (D'7) beruhe.

Die Beschwerdegegnerin hat den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen widersprochen. Sie hat auch erklärt, daß die im Oberbegriff des Anspruchs 1 definierten Verfahrensschritte eine zeitliche Reihenfolge darstellen. Insbesondere sei zuerst der Verfahrensschritt ausgeführt, nach welchem der Schlauch in einem Abstand von dem freien Ende quergeschweißt und abgeschnitten wird, und erst danach erfolge der Verfahrensschritt, nach welchem die versiegelte Länge des Schlauches über den Stapel gebracht wird.

XIII. Die Beschwerdeführerinnen I und II haben die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des angefochtenen Patentbeschlusses beantragt.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerden zurückzuweisen. Hilfsweise hat sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent aufgrund eines der Hilfsanträge aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. *Der vermeintliche Verfahrensfehler*

- 2.1 In der zur Ladung für die mündliche Verhandlung beigelegten Mitteilung hat sich die Kammer mit den

Argumenten der Beschwerdeführerin II befaßt, die sich auf einen vermeintlichen Verfahrensfehler seitens der Einspruchsabteilung beziehen (siehe den vorstehenden Abschnitt X.) und im wesentlichen die vorläufige Meinung vertreten, daß diese Argumente nicht relevant waren.

Diesbezüglich haben die Beschwerdeführerinnen weder während der weiteren schriftlichen Phase des Verfahrens noch in der mündlichen Verhandlung weiter argumentiert. Außerdem wurde die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz nicht beantragt.

2.2 Die Kammer sieht deshalb keinen Grund, ihre vorläufige Meinung hinsichtlich des vermeintlichen Verfahrensfehlers zu ändern und die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

3. *Zur Vorbenutzung*

3.1 Auf diese Angelegenheit wurde seitens der Beschwerdeführerin II in ihrer Beschwerdebegründung vom 19. Juni 1997 eingegangen (siehe Abschnitt III.1, Seiten 6 und 7). Dort wurde bezüglich der Aussagen der Zeugen im wesentlichen vorgetragen, daß die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung den Aussagen des Zeugen Kraft, der aufgrund seiner Tätigkeit bei den Firmen SiSi-Werken und INDAG als Hauptzeuge anzusehen sei, weniger Gewicht als den Aussagen der Gegenzeugen Schlarmann und Geitz zugesprochen worden sei.

Während der mündlichen Verhandlung hat die

Beschwerdeführerin II weder etwas in bezug auf die Aussagen der Zeugen vorgetragen noch ihre Argumente hinsichtlich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit auf die Vorbenutzung INDAG gestützt.

- 3.2 Die Kammer sieht daher keinen Grund dafür, den Aussagen der Zeugen Geitz und Schlarmann weniger Gewicht als der des Zeugen Kraft zuzusprechen. Die Kammer möchte in diesem Zusammenhang bemerken, daß aus der Niederschrift über die Beweisaufnahme der Zeugen hervorgeht, daß die Firmen SiSi-Werke und INDAG Schwesterfirmen mit derselben Adresse waren und daß der Zeuge Kraft zur gleichen Zeit Leiter der Produktion bei den SiSi-Werken **und** Ableitungsleiter bei INDAG war. Man kann daher davon ausgehen, daß es zwischen diesen Firmen in bestimmten Bereichen keine Trennung der Räume und der Arbeitnehmer gab und daß die Aussagen der Zeugen Kraft sich auf einen "internen", d. h. nicht offenkundigen Stand der Technik beziehen.

Unter Berücksichtigung der Niederschriften über die Beweisaufnahme durch Vernehmung der Zeugen Kraft, Gärtner und Geitz von der Einspruchsabteilung und der Zeugen Schlarmann und Mager vom Amtsgericht Frankfurt/Main sowie der Aussagen des Herren Halbebauer, die aus dem Protokoll vom 29. Oktober 1996 über die öffentliche Sitzung des 1. Senats des deutschen Bundespatentgerichtes in der Sache 1 Ni 3/94 (EU) hervorgehen, sieht die Kammer keinen Grund, die Vorbenutzung als eindeutig bewiesen anzusehen.

4. *Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2*

4.1 Der Oberbegriff des Anspruchs 1 definiert mittels Auflistens von fünf Verfahrensschritten ein Verfahren zum Verpacken eines Stapels Güter mit einer Schrumpffolie ("method of packing a stack of goods with a shrink foil"). Der erste Verfahrensschritt betrifft die Zuführung des Schlauches ("the foil is fed ... in the form of a tube ... to a shrink frame"), der zweite Schritt das Befestigen (am Schrumpfrahm) und das Spreizen des freien Endes des Schlauches ("the free end ... is secured to ... and spread open"), der dritte Schritt das Querschweißen und das Abschneiden des Schlauches ("the tube is welded ... and cut ... to provide a sealed length..."), der vierte Schritt das Ziehen des Schlauches über den Stapel ("the sealed length of the tube being carried over the stack ...") und der fünfte Schritt die Heißschrumpfung ("the heat shrinking takes place ...").

Es ist davon auszugehen, daß diese Verfahrensschritte in zeitlicher Reihenfolge durchgeführt werden. Insbesondere erfolgt das Ziehen des Schlauches über den Stapel erst, nachdem das obere Ende des Schlauches geschweißt und abgeschnitten worden ist (siehe hierzu den vorstehenden Abschnitt XII.).

Dies geht eindeutig aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 hervor, aufgrund des Ausdruckes "sealed length" im Merkmal, nach welchem die versiegelte Länge des Schlauches durch eine Abwärtsbewegung des Schrumpfrahm über den Stapel gebracht wird ("the **sealed** length of the tube being carried over the

stack by the downwardly moving shrink frame").
Darüber hinaus entspricht diese semantische Auslegung des Wortlautes des Anspruchs 1 auch der Beschreibung (vgl. insbesondere Spalte 4, Zeilen 30 bis 47) und den Zeichnungen (siehe besonders die Figur 4), welche sich auf eine Folienhaube, d. h. auf eine versiegelte und abgeschnittene Länge des Schlauches beziehen, die am Schrumpfrahm 1 (mittels der Greifer 18 bis 21) befestigt ist, in welche Luft eingeblasen wird und welche durch die Klauen ("jaws 29, 30"; Figur 5) freigegeben wird, bevor der Schrumpfrahm zum Ziehen der Folienhaube über den Stapel nach unten fährt.

4.1.1 Im Hinblick auf die obigen Ausführungen kann dem Argument der Beschwerdeführerinnen nicht gefolgt werden, nach welchem die Zeitfolge der Verfahrensschritte sich nicht eindeutig aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 ergibt und daher der Oberbegriff des Anspruchs 1 auch ein Verfahren deckt, bei welchem das Querschweißen und Abschneiden des oberen Endes des Schlauches nach dem Ziehen bzw. während des Ziehens des Schlauches über den Stapel erfolgt.

4.1.2 Es ist zu betonen, daß sich die Auslegung des Anspruchs 1 nach den Ausführungen im vorstehenden Abschnitt 4.1 primär aus dem Wortlaut des Anspruchs ergibt. Diese Auslegung steht außerdem in Einklang mit der Beschreibung des Ausführungsbeispiels und den Zeichnungen des Patentes. Etwas anderes ist nicht offenbart.

Die Angabe über den Stand der Technik in der

Beschreibungseinleitung des Patents (siehe Spalte 1, Zeilen 19 bis 21), nach welcher ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus der Druckschrift D1 bekannt ist, stellt im vorliegenden Fall kein richtiges Auslegungshilfsmittel dar, weil diese Angabe dem tatsächlichen Inhalt der Druckschrift D1 widerspricht.

Darüber hinaus, wenn man diese Angabe beim Auslegungsvorgang heranzöge, käme man zu einer Auslegung des Anspruchs 1, nach welcher zuerst das Ziehen des Schlauches über den Stapel erfolgt und danach das obere Ende des Schlauches geschweißt und abgeschnitten wird. Diese Auslegung würde nicht nur der Beschreibung des Ausführungsbeispiels im Patent widersprechen, sondern auch keine Basis in den ursprünglichen Unterlagen haben.

- 4.2 Der kennzeichnende Teil der Anspruchs 1 enthält das Merkmal, daß die für den nächstfolgenden Stapel Güter vorgesehene Folie während der Heißschrumpfung gegen die Hitze abgeschirmt wird ("during the heat shrinking the foil which is intended for the next following stack of goods (3) is shielded against the heat"). Aufgrund des Ausdruckes "during the heat shrinking" ist dieses Merkmal im zeitlichen Zusammenhang mit dem fünften Verfahrensschritt im Oberbegriff des Anspruchs 1 zu sehen.
- 4.3 Der Anspruch 2, der auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ("Apparatus for performing the method according to claim 1 ...") gerichtet ist, enthält im Oberbegriff

Vorrichtungsmerkmale, die die Durchführung der oben genannten Verfahrensschritte ermöglichen, und im kennzeichnenden Teil ein Merkmal, das dem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 entspricht. Obwohl die Auflistung der Merkmale im Oberbegriff des Anspruchs 2 die zeitliche Reihenfolge der Verfahrensschritte im Oberbegriff des Anspruchs 1 nicht widerspiegeln kann, muß aufgrund des Ausdrucks "for performing the method according to claim 1" davon ausgegangen werden, daß die Vorrichtung nach dem Anspruch 2 sich dazu eignet, die im Anspruch 1 definierten Verfahrensschritte in ihrer Zeitfolge durchzuführen.

5. *Zu den Einwänden der Beschwerdeführerinnen bezüglich des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 c) EPÜ bzw. der Auslegung des Anspruchs 1*

5.1 Auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ beziehen sich weder die Einspruchsschriftsätze der Beschwerdeführerinnen noch die Beitrittserklärung der weiteren Beteiligten. Darüber hinaus hat sich keine der Entscheidungen der Einspruchsabteilung (vgl. die vorstehenden Abschnitte III., V. und VII.) mit diesem Einspruchsgrund befaßt. Einwände in bezug auf Artikel 100 c) EPÜ sind deswegen erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren erhoben worden.

Angesichts der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/91, ABl. EPA, 1993, 420, 408 (Abschnitt 18) dürfen im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis der Patentinhaberin geprüft werden (Stellungnahme, Antwort Nummer 3).

Da die Beschwerdegegnerin ihre Zustimmung verweigert hat (siehe den vorstehenden Abschnitt IX.), kann die Kammer im vorliegenden Fall sich nicht mit der Frage befassen, ob der Gegenstand des Patentes über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgeht.

5.2 Die Beschwerdeführerin II hat zusätzlich vorgetragen, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des erteilten Patentes in der zweiten Entscheidung der Einspruchsabteilung davon ausgegangen sei, daß bei dem Verfahren nach dem Anspruch 1 zum Zwecke der Abschirmung des Folienendes vor der Wärme des folgenden Schrumpfvorganges "erneut ein Schließ- und danach ein Öffnungsvorgang durchgeführt werden, sei es der entsprechend breiten Querschweißbalken, sei es eigens angeordneter Abschirmbleche o. ä." (vgl. die Entscheidung vom 18. Januar 1993, Seite 10, letzte Zeile bis Seite 11, dritte Zeile). Mit dieser Auslegung des Anspruchs 1 werde in dessen Wortlaut etwas hineininterpretiert, was in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht offenbart gewesen sei.

5.2.1 Die Kammer stellt fest, daß die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in der zweiten Entscheidung der Einspruchsabteilung auf einer Auslegung des Anspruchs 1 basiert, die sich nicht eindeutig aus dem Wortlaut des Anspruchs ergibt, insofern als diese Auslegung sich auf Querschweißbalken (d. h. Querschweißbacken) bzw. Abschirmbleche (d. h. Platten oder Abschirmungen) bezieht, die erst Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3 bis 5 sind.

Auf jeden Fall könnte die Antwort auf die Frage, ob die Auslegung eines Anspruchs seitens der ersten Instanz unrichtig ist bzw. keine Basis in den ursprünglichen Unterlagen hat, lediglich zur Feststellung führen, daß ein Beurteilungsfehler seitens der ersten Instanz vorliegt. Die Antwort auf diese Frage ist für das Auffinden der Entscheidung in der zweiten Instanz insofern unerheblich, als die Kammer bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht an die Auslegung des Anspruchs seitens der ersten Instanz gebunden ist.

6. *Das Prioritätsrecht des angefochtenen Patents*

6.1 Die Kammer stellt fest, daß die Gesamtheit der Prioritätsunterlagen (DE-A-3 117 531) weder explizit noch implizit die Abschirmung der für den nächstfolgenden Stapel vorgesehenen Folie offenbaren. Das Prioritätsdatum vom 4. Mai 1981 kann daher dem angefochtenen Patent nicht zugeschrieben werden. Für die Anwendung des Artikels 54 EPÜ gilt daher der Anmeldetag vom 30. April 1982.

Dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht
bestritten.

6.2 Die Druckschriften D7 bzw. D'7 gelten somit als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

7. *Zur Neuheit*

- 7.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 ist neu.
- 7.2 Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 bzw. 2 ist von der Beschwerdeführerin II lediglich im Hinblick auf die Druckschrift D1 bestritten worden.
- 7.2.1 Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin II folgendes vorgetragen:

Der Fachmann, der die Druckschrift D1 liest, kenne aufgrund seines fachmännischen Wissens die Grundproblematik des Heißschrumpfens einer Folie. Er wisse, daß während des Schrumpfens Hitze in einem Maße erzeugt wird, die von einigen Faktoren (wie z. B. die Temperatur der Brenner oder die Taktzeit der Maschine) abhängt, und daß die Folie vor einem vorzeitigen Schrumpfen geschützt werden soll. Aufgrund seines Grundwissens verstehe der Fachmann beim Lesen der Druckschrift D1, daß eine Abschirmung der nachkommenden Folie implizit vorhanden sein muß. Daher beschreibe die Druckschrift D1 nicht nur (in expliziter Weise) alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführten Merkmale, sondern auch die kennzeichnenden Merkmale, und sei auch für den Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 neuheitsschädlich.

- 7.2.2 Die Kammer kann diesem Argument der Beschwerdeführerin II nicht folgen, weil es eindeutig auf einer *ex post facto* Betrachtungsweise beruht.

Die Druckschrift D1, die eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Hülle auf eine zu verpackenden

Ladung betrifft, befaßt sich primär mit einer Aufgabe, die darin besteht, die Hülle zuverlässig und in einfacher Weise über die Ladung zu ziehen (siehe Seite 3, 3. Absatz). Außerdem offenbart diese Druckschrift auch die Möglichkeit, die über die Ladung gezogene Hülle während der Aufwärtsbewegung des Rahmens, der dem Ziehen der Folie über die Ladung dient, mit Hilfe von Wärmequellen, die am Rahmen befestigt sind, zu schrumpfen (siehe Seite 17, 1. Absatz, 4. Satz und 2. Absatz). Die Druckschrift D1 weist weder auf die Problematik des vorzeitigen Schrumpfens der für die nächstfolgende Ladung vorgesehenen Folie noch auf irgendwelche Abschirmung dieser Folie hin. Im Gegenteil offenbart diese Druckschrift die Möglichkeit, daß die für die nächstfolgende Ladung vorgesehene Folie zur Beschleunigung der Schrumpfung vorgewärmt wird (siehe Seite 18, 1. Absatz).

Daher sind die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw. 2 enthaltenen Merkmale nicht in der Druckschrift D1 offenbart.

- 7.2.3 Darüber hinaus, wie auch durch die Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung ausgeführt wurde, offenbart die Druckschrift D1 das im Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbarte Merkmal nicht, nach welchem die versiegelte Länge des Schlauches durch eine Abwärtsbewegung des Schrumpfrahmens über den Stapel gebracht wird ("the **sealed** length of the tube being carried over the stack by the downwardly moving shrink frame").

Es geht eindeutig aus der Druckschrift D1 (siehe insbesondere die Figur 7) hervor, daß die Folie zuerst von einem Vorrat 5 in Form eines Schlauches einem Kettesystem 6 zugeführt wird, wobei das freie Ende des Schlauches von Greiferzangen ergriffen und auseinandergezogen bzw. gespreizt wird, daß dann das freie Ende des Schlauches an einem Rahmen 52 befestigt und mittels Spreizfinger 51 aufgespannt wird, wobei der aufgespannte Schlauch durch die Abwärtsbewegung des Rahmens 52 über die Ladung gebracht wird, daß nach Stillsetzung des Rahmens 52 (siehe insbesondere den die Seite 11 und 12 überbrückenden Absatz in Verbindung mit Seite 14, 2. Absatz, 1. Satz) der Schlauch quergeschweißt und abgeschnitten wird, und daß die Heißschrumpfung während der darauffolgenden Aufwärtsbewegung des Rahmens 52 erfolgt.

7.2.4 Daher unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Verfahren nach der Druckschrift D1 nicht nur dadurch,

- i) daß **die für den nächstfolgenden Stapel Güter vorgesehene Folie während der Heißschrumpfung gegen die Hitze abgeschirmt wird** ("during the heat shrinking the foil which is intended for the next following stack of goods (3) is shielded against the heat"),

sondern auch durch die Zeitfolge der Verfahrensschritte, nämlich dadurch,

- ii) daß **die versiegelte Länge** des Schlauches durch

eine Abwärtsbewegung des Schrumpfrahmen über den Stapel gebracht wird (siehe hierzu den vorstehenden Abschnitt 4.1).

8. *Zur erfinderischen Tätigkeit*

8.1 Nach Auffassung sowohl der Beschwerdeführerinnen als auch der Beschwerdegegnerin ergibt sich der nächstkommende Stand der Technik aus der Druckschrift D1.

8.2 Im Hinblick auf die Ausführungen in den vorstehenden Abschnitten 7.2.3 und 7.2.4 unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Verfahren nach dem nächstkommenden Stand der Technik **mindestens** durch das Merkmal i), siehe den Abschnitt 7.2.4.

8.3 Das Merkmal i) ist im Zusammenhang mit dem im Oberbegriff des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmal zu betrachten, nach welchem die Folie vom Vorrat dem Schrumpfrahmen **von oben** zugeführt wird. Durch das Merkmal i) wird verhindert, daß die nach oben steigende Wärme, die während des Schrumpfvorganges erzeugt wird und deren Maß sich mit steigender Arbeitsgeschwindigkeit steigert, die für den nächstfolgenden Stapel Güter vorgesehene Folie vorzeitig schrumpfen läßt.

Daher ist die zu lösende technische **Aufgabe** darin zu sehen, die Arbeitsgeschwindigkeit eines Verfahrens zur Verpackung eines Stapels mit einer Schrumpffolie zu steigern, bei welchem der Schrumpffrahmen nicht nur das Ziehen der Schrumpffolie über den Stapel, sondern auch deren Schrumpfen ermöglicht (d. h. bei sogenannten Kombi-Anlagen, in welchen das Ziehen der Folie über den Stapel und das Schrumpfen der Folie in einer Arbeitsstation stattfinden).

- 8.4 Es ist daher zu prüfen, ob der Fachmann im Stand der Technik einen Hinweis bzw. eine Anregung findet, der bzw. die ihn zur beanspruchten Lösung dieser Aufgabe führt.

Diesbezüglich bezogen sich die Beteiligten auf die Druckschriften D5 und D6, die bereits während des Einspruchsverfahrens zitiert worden waren, sowie auf die Druckschriften D7 bzw. D'7 und D8, die kurz vor der mündlichen Verhandlung vom 25. November 1998 vorgelegt worden sind.

- 8.4.1 Die Druckschrift D5 bezieht sich auf ein Verfahren, bei welchem ein deformierbares Gut (z. B. eine Wolldecke) zuerst in einem schrumpffähigen Beutel verpackt wird, wobei danach die Verpackung durch einen Schrumpftunnel geführt wird. Während des Schrumpfvorganges werden die obere und untere Begrenzungsfläche der Verpackung mit einem wärmeisolierenden Material unter einem solchen Druck abgedeckt, daß die Schrumpfung nur an den seitlichen Flächen der Verpackung stattfindet.

Die Druckschrift D6 bezieht sich auf eine Vorrichtung, bei welcher ein Textilbahnstück, das zuerst mit einer schrumpffähigen Folie umhüllt wird, durch einen Schrumpftunnel geführt wird. Während des Schrumpfvorganges werden die obere und untere Begrenzungsfläche der Verpackung mit Abdeckelementen zur Verminderung der Hitzewirkung und deswegen der Schrumpfung abgedeckt, damit eine unerwünschte Wellenbildung bei den abgedeckten Flächen vermieden wird.

Die Druckschrift D7 bzw. D'7 bezieht sich auf eine Maschine zum Verpacken eines Stapels Güter mit zwei senkrecht zueinander angeordneten Schrumpffolien, wobei die Schrumpffolien durch die Abwärtsbewegung eines Rahmens 2 über den Stapel derart gezogen werden, daß jede Schrumpffolie die Oberseite und zwei Seitenwände des Stapels überdeckt, wobei während der darauffolgenden Aufwärtsbewegung des Rahmens 2 die Heißschrumpfung erfolgt.

Die Druckschrift D8 bezieht sich auf eine Anlage, in welcher das Überziehen der Ladung mit der Folie und das Schrumpfen in zwei Arbeitsstationen ausgeführt wird.

- 8.4.1.1 Das Problem der frühzeitigen Schrumpfung der Schrumpffolie bzw. des Schrumpfbeutels tritt bei den in den Druckschriften D5 und D6 beschriebenen Vorrichtungen nicht auf, weil die Umhüllung des Gutes und die Schrumpfung örtlich separat erfolgen.

Dasselbe gilt für die Anlage nach der Druckschrift D8, die weniger relevant als die

Druckschrift D5 bzw. D6 ist.

Den Druckschriften D5 und D6 kann nur die Lehre entnommen werden, daß während des Schrumpfvorgangs Teile der zu schrumpfenden Folie durch Abdeckelemente der Wärmeeinwirkung entzogen werden (D5) bzw. bei Teilen der Schrumpffolie die Wärmeeinwirkung vermindert wird (D6).

Angesichts dieser Ausführungen ist das Argument der Beschwerdeführerin I, nach welchem den Druckschriften D5 und D6 entnommen werden kann, daß Schrumpffolien vor der gewünschten Schrumpfung **vor** Temperaturen zu schützen seien, die den Schrumpfvorgang auslösen können, nicht relevant.

- 8.4.1.2 Die in der Druckschrift D7 bzw. D'7 beschriebene Erfindung, die sich mit der Aufgabe befaßt, eine Verpackungsmaschine zu schaffen, die die Umhüllung des Gutes und die Schrumpfung in einer einzigen Arbeitsstation durchführen kann, geht von einem Stand der Technik aus, bei welchem Umhüllung und Schrumpfung separat erfolgen.

Mit der Problematik der nach oben steigenden Wärme befaßt sich die Druckschrift D7 bzw. D'7 nicht. Es ist festzustellen, daß der Rahmen 2 der in der Druckschrift D7 bzw. D'7 beschriebenen Vorrichtung nicht nur die Mittel zum Ziehen der Schrumpffolien über den Stapel und die Thermokonvektoren zum Schrumpfen der Schrumpffolien, sondern auch zwei Folienrollen trägt, und daß die Folienabschnitte, die für den nächstfolgenden Stapel vorgesehen sind, sowie teilweise die Folienrollen sich **unterhalb des**

Rahmens 2 befinden. Die Druckschrift D7 bzw. D'7 offenbart auch keine Hitzeschutzeinrichtung bzw. keine Abschirmung zwischen dem Schrumpfrahen und den Folienabschnitten, die für den nächstfolgenden Stapel vorgesehen sind.

Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin II vorgetragen, daß bei der Verpackungsvorrichtung nach der Druckschrift D7 bzw. D'7 der Rahmen 2, wie er in den Figuren 1, 3 und 4 dargestellt ist, eine Wärmeabschirmung gewährleistet. Die Kammer kann diesem Argument aus den folgenden Gründen nicht folgen. Erstens geht es aus der Beschreibung dieser Druckschriften hervor, daß der Rahmen aus vier waagerechten, miteinander verbundenen Stäben bzw. "four horizontal rods connected to one other" besteht (siehe D'7, Seite 5, Zeilen 1 bis 6 bzw. D7, Seite 1, Zeile 125 bis Seite 2, Zeile 1) und die Führungen für die Zangen 8, die Thermokonvektoren 5 und die Folienrollen 7 trägt. Zweitens, sind die Figuren 1, 2 und 4 der Druckschrift D7 bzw. D'7 als schematische Darstellungen anzusehen (siehe D7, Seite 1, Zeilen 95 bis 108 bzw. D'7, Seite 3, Zeile 27 bis Seite 4, Zeile 13). Daß dem Rahmen 2 eine zusätzliche Funktion, nämlich die Funktion der Wärmeabschirmung, zugeschrieben wird, beruht eindeutig auf einer ex post facto Betrachtung der Druckschrift D7 bzw. D'7.

8.4.1.3 Auf einer ex post facto Betrachtungsweise beruht auch das weitere Vortragen der Beschwerdeführerin II, nach welchem die Zangen 8, die das freie Ende der Folie erfassen und es über den Stapel waagerecht ziehen, das freie Ende vor dessen vorzeitigen Schrumpfen

schützen. Die Druckschrift D7 bzw. D'7 enthält überhaupt keinen Hinweis, der einen solchen Schluß zuläßt. Im Gegenteil, es ist aus den Figuren 5 und 6 ersichtlich und aus der Beschreibung (siehe z. B. D'7, Seite 6, Zeilen 6 bis 12) verständlich, daß aufgrund der Anwesenheit von Vertiefungen 11 die Zangen 8 das freie Ende der Folie nicht überdecken können.

8.4.2 Daher weisen die Druckschriften D5, D6, D7 bzw. D'7 und D8 weder auf eine Problematik hin, die sich auf die Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit im Zusammenhang mit der bei der Schrumpfung erzeugten Wärme bezieht, noch liefern sie eine Anregung, die zur beanspruchten Lösung führen kann. In Abwesenheit einer kausalen Beziehung zwischen dem Inhalt dieser Druckschriften und der zu lösenden Aufgabe würde der Fachmann keine dieser Druckschriften zur Lösung seiner Aufgabe heranziehen.

8.5 Die Beschwerdeführerinnen haben auch vorgetragen, daß die Beschreibung des angefochtenen Patentes (Spalte 1, Zeilen 26 bis 31) einen Nachteil (d. h. das vorzeitige Schrumpfen der für den nächstkommenden Stapel vorgesehenen Folie) erläutere, der bei dem als bekannt angegebenen Verfahren auftritt. Das angefochtene Patent weise ausdrücklich auf den Ort, an dem die nachteilige Beeinflussung der Schrumpffolie stattfindet (d. h. auf den oberen Bereich der Anlage, in welcher sich die Folie für den nächstkommenden Stapel befindet), und auf die physikalischen Ursachen, die diesen Nachteil bewirken. Daß ein solcher Nachteil bei einer

sogenannten "Kombi-Anlage" auftritt (d. h. daß die Folie für den nächstkommenden Stapel auf Wärme vorzeitig reagiert), sei eine Tatsache, die entweder aufgrund der Angaben in der Beschreibung des Patentes als bekannt zu betrachten sei oder sofort vom Fachmann ohne erfinderische Leistung erkannt werde. Nachdem der Fachmann festgestellt habe, daß es einen solchen Nachteil gibt, sei es für ihn naheliegend, eine Wärmeabschirmung vorzusehen und zur beanspruchten Lösung zu kommen.

Diesen Argumenten kann die Kammer nicht folgen. Einerseits beruhen diese Argumente allein darauf, daß in der Beschreibung des Patentes angegeben ist, daß diese Problematik im Zusammenhang mit der Leistungssteigerung der Maschine steht. Eine andere Fundstelle, die diese Problematik skizziert, liegt nicht vor. Deswegen trägt auch die Problemstellung zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit bei. Andererseits setzten diese Argumente auch voraus, daß die beanspruchte Lösung die einzige Möglichkeit darstellt, die festgestellten Nachteile zu beseitigen. Wie seitens der Beschwerdegegnerin ausgeführt wurde, hätte man z. B. die Folie für den nächstkommenden Stapel wegfahren oder den Abstand zwischen dem Schrumpfrahm (in seiner oberen Stellung) und der Folie vergrößern oder die Gasbrenner nach dem Schrumpfvorgang mit kalter Luft spülen oder die Gasbrenner an die Verpackung heranbringen können. Daher befand sich der Fachmann nicht in einer Lage, von welcher er zwangsläufig zur beanspruchten Lösung hätte kommen müssen.

8.5.1 Bezüglich der Angaben in Spalte 1, Zeilen 26 bis 31 des angefochtenen Patentes hat die Beschwerdeführerin I auf die Richtlinie 9.3 im Kapitel IV des Teils C der Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt hingewiesen und vorgetragen, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auch spätere Erkenntnisse zu berücksichtigen sind.

Aus der Tatsache, daß im angefochtenen Patent darauf hingewiesen wird, daß beim Verfahren nach dem Stand der Technik ein vorzeitiges Schrumpfen der für den nächstkommenden Stapel vorgesehenen Folie bei erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit stattfindet, kann man aber nicht herleiten, daß die Problematik des vorzeitigen Schrumpfens dem Fachmann zum Zeitpunkt des Anmeldetages des angefochtenen Patentes bekannt war. Im vorliegenden Fall wird im Streitpatent anerkannt, daß die Druckschrift D1 den nächstkommenden Stand der Technik darstellt, und diese Druckschrift gewürdigt. Dies impliziert aber nicht, daß auch die Nachteile, die dem Stand der Technik zugeschrieben werden, bekannt waren. Es ist außerdem festzustellen, daß im vorliegenden Fall die Würdigung der Druckschrift D1 und die Angabe in Spalte 1, Zeilen 26 bis 31 während des Erteilungsverfahrens des angefochtenen Patentes eingeführt worden sind.

Daher kann die Kammer auch aus diesem Grund dem Argument der Beschwerdeführerin I nicht folgen.

8.6 Es ist außerdem festzustellen, daß die Druckschrift D1 sogar auf die Möglichkeit hinweist, eine Vorwärmung der für die nächstfolgende Ladung vorgesehenen Folie zur Beschleunigung der Schrumpfung vorzunehmen, bevor diese Folie über die zu verpackende Ladung gezogen wird (siehe den vorstehenden Abschnitt 7.2.2). Mit anderen Worten: Der nächstkommende Stand der Technik liefert nicht nur keinen Hinweis auf die beanspruchte Lösung, sondern weist auch in die entgegengesetzte Richtung.

8.7 Angesichts der obigen Ausführungen ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Artikel 56 EPÜ).

8.8 Bezüglich des Merkmals ii), das im Oberbegriff des Anspruchs 1 enthalten ist, haben die Beschwerdeführerinnen darauf hingewiesen, daß in der Beschreibung des Patentes (Spalte 1, Zeile 19 bis 21) angegeben wird, daß ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus der Druckschrift D1 bekannt ist. Da erst während der mündlichen Verhandlung festgestellt wurde, daß mit dem Merkmal ii) ein weiterer Unterschied vorliegt, könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit lediglich das Merkmal i) als unterscheidendes Merkmal betrachtet werden.

Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, weil es eine unrichtige Auslegung des technischen Inhaltes der Druckschrift D1 voraussetzt.

Auf jeden Fall, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, hat das Merkmal ii) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keine Rolle gespielt.

- 8.9 Die Ausführungen in den vorstehenden Abschnitten 8.1 bis 8.7 gelten *mutatis mutandis* für den Gegenstand des Anspruchs 2.

Die Ansprüche 3 bis 6 stellen besondere Ausführungsarten der im Anspruch 2 definierten Vorrichtung dar.

9. Daher hat das erteilte Patent Bestand. Es ist somit nicht notwendig, auf die Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

C. Andries