

**BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS**

**BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE**

**CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS**

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

Aktenzeichen: T 0887/90 - 3.2.4

Anmeldenummer: 80 100 660.2

Veröffentlichungs-Nr.: 0 014 923

Klassifikation: B65B 27/12, B30B 9/30

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Verpacken von faserigem Gut in Ballen
sowie geeignetes Pressensystem dazu

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

vom 6. Oktober 1993

Anmelder:

Patentinhaber: Vepa AG und Hoechst AG

Einsprechender:

Stichwort:

EPÜ: Art. 54 (2) und 100 (b)

Schlagwort: "Offenkundige Vorbenutzung (nein) - Neuheit (ja) - erfinderische
Tätigkeit (ja) - mangelnde Stützung eines Anspruchs durch die
Beschreibung kein Einspruchsgrund"

**Leitsatz
Orientierungssatz**

Aktenzeichen: T 887/90 - 3.2.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4
vom 6. Oktober 1993

Beschwerdeführer: Vepa AG
(Patentinhaber) Bettingerstr. 32
CH-4125 Riehen/Basel (CH)

und

Hoechst AG
Postfach 80 03 20
D-65926 Frankfurt (DE)

Vertreter: Lederer, Franz, Dr.
Lederer, Keller & Riederer
Patentanwälte
Lucile-Grahn-Str. 22
D-81675 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Juni 1990, mit schriftlicher Begründung zur Post gegeben am 17. September 1990, mit der das europäische Patent Nr. 0 014 923 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Andries
Mitglieder: S. Crane
P. Petti
J.-C. de Preter
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 100 660.2 ist am 26. August 1987 das europäische Patent Nr. 0 014 923 erteilt worden.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Verpacken von faserigem Gut in Ballen durch mehrstufiges Verpressen mit mehreren Vorpressen (1, 50), bei dem das in kastenförmigen, türlosen Behältern (3) vorgepresste Gut, gegebenenfalls unter Einschalten von Wartepositionen, zu einer Zentralpresse (4, 71) befördert wird, in der das vorgepresste Gut jeweils zu einem Ballen fertig verpresst und anschließend verpackt wird, und bei dem die leeren Behälter (3) zu den Vorpressen zurücktransportiert werden, dadurch gekennzeichnet, daß zum Verpacken von Faserflocke oder Fadenkabel Behälter (3) verwendet werden, die für den Pressdruck der Zentralpresse (4, 71) ausgelegt sind und eine von dem einstückigen Mantelteil (13) lösbare Bodenplatte (15) aufweisen, daß die Behälter (3) von den Vorpressen (1, 50) zu der vom Arbeitsrhythmus dieser Pressen unabhängig arbeitenden Zentralpresse (4, 71) auf einer oder mehreren nicht kreisförmigen Bahnen, ggf. unter Zwischenlagerung, befördert werden, die Behälter (3) von der Zentralpresse (4, 71) in beliebiger Reihenfolge übernommen werden, nach dem Fertigpressen des Gutes im Behälter (3) durch die Zentralpresse (4, 71) mittels eines Stempels (27) der Mantelteil (13) des Behälters (3) unter Aufrechterhalten des Pressdrucks von dem Ballen vollständig entfernt und der Ballen in einer Hülle

verpackt und armiert sowie nach Zurückfahren des Pressstempels (27) aus der Zentralpresse (4, 71) entfernt wird und die Bodenplatte (15) und das Mantelteil (13) zum Rücktransport auf einer oder mehreren nicht kreisförmigen Bahnen wieder vereinigt werden."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach dem Anspruch 1.

Der unabhängige Anspruch 8 lautet wie folgt:

"Pressensystem zum mehrstufigen Pressen von faserigem Gut in Ballenform und Verpacken dieser Ballen mit flächenförmigen Verpackungsmaterialien und Armierungen, bestehend aus mehreren mit je einer Ablageeinrichtung vorgesehenen Vorpressen (1, 50) und einer Zentralpresse (4, 71), bei dem das Gut in je einem kastenförmigen, türlosen Behälter (3) vorgepresst, von der Vorpresse (1, 50) abgeliefert und mittels Transportmitteln zum Fertigpressen und Verpacken der Zentralpresse (4, 71) zugeführt und die leeren Behälter (3) nach Abliefern der Ballen zurückgeführt werden, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- a) daß die Zentralpresse (4, 71) von den Vorpressen (1, 50) unabhängig aufgestellt und unabhängig von deren Arbeitsrhythmus betreibbar ist,
- b) daß die Transportmittel für die Behälter (3) auf beliebigen, die Vorpressen (1, 50) mit der

Zentralpresse (4, 71) verbindenden nicht kreisförmigen Bahnen bewegbar sind,

- c) daß Vorrichtungen (21) zur Übernahme der Behälter (3) von den Transportmitteln und Vorrichtungen zum Ein- und Ausrücken der Behälter in die Arbeitsposition der Zentralpresse (4, 71) vorhanden sind,
- d) daß die Zentralpresse (4, 71) Einrichtungen (22) zum vollständigen Entfernen des einstückigen Mantelteils (13) von dem noch unter Pressdruck stehenden Ballen und zum Wiedervereinigen von Mantelteil (13) und Bodenplatte (15) aufweist und daß ferner
- e) Vorrichtungen zum Bedecken zumindest der freien Ballenflächen mit Verpackungsmittelzuschnitten und
- f) Vorrichtungen (45) zur automatischen Armierung der Ballen im gepressten und verpackten Zustand vorgesehen sind."

Die abhängigen Ansprüche 9 bis 13 richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen des Pressensystems nach dem Anspruch 8.

- II. Ein gegen das erteilte Patent eingelegter Einspruch war auf die Einspruchsgründe fehlende Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ) und unvollständige Offenbarung (Artikel 100 (b) EPÜ) gestützt.

Zu seiner Begründung wurden im wesentlichen zwei offenkundige Vorbenutzungen der vormaligen

Einsprechenden in Form von Angeboten über Pressesysteme geltend gemacht, d.h. ein erstes Angebot (D1) vom 29. November 1977 unter Beifügung von Zeichnungen (insbesondere die Nr. 32000.415.7) und technischen Erläuterungen an die Firma Chemokomplex, Budapest für Magyar Viskosa, Nyergesujfalu (Ungarn), und ein zweites Angebot (D2) vom 14. September 1978 unter Beifügung von der Zeichnung Nr. 32000.415.11 und technischen Erläuterungen an die Firma Rhône Poulenc Textile (RPT) S.A. (FR).

Bezüglich der Merkmale der abhängigen Ansprüche wurde auch auf

(D3) Papier + Kunststoffverarbeiter 6/71, Seiten 58
bis 60

(D4) DE-A-2 736 316

verwiesen.

Im Einspruchsverfahren ist im Zuge einer Beweisaufnahme anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 26. Juni 1990 ein von der vormaligen Einsprechenden angebotener Zeuge, Herr Tichy, vernommen worden. Hierüber ist das der angefochtenen Entscheidung als Anlage beigefügte Zeugenprotokoll angefertigt worden.

III. Der Einspruch führte zum Widerruf des Patents durch die in der mündlichen Verhandlung verkündete und am 17. September 1990 mit schriftlicher Begründung zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, die im

wesentlichen damit begründet wurde, daß der Inhalt der geltend gemachten Verkaufsangebote zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ gehöre und die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 neuheitsschädlich treffe.

- IV. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung haben die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr am 15. November 1990 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 23. Januar 1991 eingegangen.

Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

- V. Mit Schreiben vom 4. Juli 1991 verwies die vormalige Einsprechende zusätzlich auf die im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften:

(D5) DE-A-2 042 004
(D6) DE-B-1 938 602
(D7) DE-A-2 523 043.

Sie trug vor, daß im Hinblick auf diesen Stand der Technik die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 und 8 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

- VI. Mit Schreiben vom 16. September 1993 zog die vormalige Einsprechende ihren Einspruch zurück.

- VII. Es wurde am 6. Oktober 1993 mündlich verhandelt.

VIII. Die schriftlich und mündlich vorgetragenen Argumente der Beschwerdeführerinnen zur Stützung ihres Antrags lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei den geltend gemachten vorbenutzten Pressensystemen handele es sich um kein fertiges Produkt, das zum freien Verkauf angeboten worden sei. Die Angebote D1 und D2, die zwei grundverschiedene Anordnungen beträfen, seien auf Anfrage speziell hergerichtet worden. Sie sollten lediglich als Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Empfänger bis zur technischen Ausreifung dienen, was deutlich aus der Tatsache hervorgehe, daß die Angebote keine Preise enthielten. In einem solchen Fall könne der Empfänger des Angebots nicht als die Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ angesehen werden, er sei vielmehr als Vertragspartner des Anbieters zu werten. Aus der geschäftlichen Beziehung zwischen Anbieter und Empfänger entstehe ein Treu- oder Vertrauensverhältnis, das zur Geheimhaltung des Inhalts der Angebote verpflichte. Dieser Sachverhalt sei durch das im Einspruchsverfahren eingereichte Schreiben eines Angestellten des zweiten Empfängers ausdrücklich bestätigt worden. Ebenso wenig könnten die im Zeugenprotokoll erwähnten Handelsvertreter des Anbieters als Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ gelten, da sie in einer engen, vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung zum Anbieter ständen.

Es beständen erhebliche Zweifel an den Aussagen des Zeugen bezüglich der damaligen Geschäftspolitik des Anbieters, keine Bemühungen gemacht zu haben, daß die Empfänger von Angeboten über Neuentwicklungen diese

geheimhielten. So seien die technischen Zeichnungen, die wesentliche Bestandteile der Angebote darstellten, ohne welche die technischen Ausführungen in den Angeboten nicht verständlich seien, mit einem ausdrücklichen Geheimhaltungsvermerk, der einen Hinweis auf § 18 UWG beinhaltet, versehen. Ähnliches gehe aus den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Anbieters hervor, wonach Zeichnungen und sonstige Unterlagen ohne Genehmigung anderen nicht zugänglich gemacht werden dürften.

Da die Angebote D1 und D2 keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ darstellten, seien die Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 und 8 patentfähig. Das verspätete, auf den Druckschriften D5 bis D7 basierende Vorbringen der vormaligen Einsprechenden sei nach Artikel 114 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Die Einsprechende hat ihren Einspruch zurückgenommen und ist daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt (T 789/89 vom 11. Januar 1993). Da die Beschwerde von der Patentinhaberin gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt worden ist, ergeben sich aus der Rücknahme keine weiteren verfahrensrechtlichen Folgen, d. h. die Beschwerdekammer muß die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben, wenn die vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen

Patents nicht entgegenstehen. Dabei können auch Beweismittel, die von der Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (T 629/90, ABl. EPA 1992, 654).

Die Kammer hat jedoch nur eine begrenzte Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) in bezug auf offenkundige Vorbenutzungen (vgl. T 129/88, ABl. EPA 1993, 598), also etwa um im Falle eines Zeugenangebots durch die Einsprechende eine weitere Beweisaufnahme zur Klärung von Widersprüchen anzuberaumen, wenn es schwierig ist, die wesentlichen Umstände ohne Mitwirkung der Einsprechenden festzustellen, oder wenn keine Aussicht auf Klärung besteht.

3. *Vorbenutzungshandlungen*

Die von der vormaligen Einsprechenden geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen und der dadurch angeblich offenkundig gewordene Stand der Technik basieren auf der Abgabe zweier Verkaufsangebote über Pressensysteme. Mit jedem Angebot waren eine oder mehrere technische Besprechungen mit dem jeweiligen potentiellen Kunden verbunden. Es geht aus dem Zeugenprotokoll eindeutig hervor, daß keine fertigen Produkte angeboten wurden, sondern daß die betreffenden Pressensysteme den Anforderungen der Kunden angepaßt werden mußten. Zu einer Lieferung eines Pressensystems entsprechend den Angeboten ist es weder vor, noch nach dem maßgebenden Prioritätsdatum des Streitpatents gekommen.

Der angefochtenen Entscheidung ist darin zuzustimmen, daß es nicht darauf ankommt, ob ein Dritter (der Empfänger des Angebots), dem eine Erfindung offengelegt wurde, diese selbst weitergegeben hat (was auch nicht vorgetragen wurde). Bereits der Dritte könnte "Öffentlichkeit" im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ sein, wenn von ihm mit keiner vertraulichen Behandlung der ihm zugänglich gemachten Kenntnisse zu rechnen ist.

Im vorliegenden Fall sind aber für die Kammer keine Gründe ersichtlich, daß der jeweilige Angebotsempfänger ein Interesse gehabt hätte, den Inhalt des Angebots bzw. der damit verbundenen technischen Besprechungen an Dritte und damit möglicherweise Mitbewerber weiterzugeben. Denn ein solches Vorgehen würde dem Zweck einer Zusammenarbeit mit dem Anbieter, ein neuartiges Pressensystem zur technischen Ausreifung zu bringen und durch dessen Einsatz einen technischen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern zu erlangen, zuwiderlaufen. Darüber hinaus muß man davon ausgehen, daß sich die Angebotsempfänger die auf den Zeichnungen vorgedruckten gut ersichtlichen Geheimhaltungsvermerke zur Kenntnis nahmen und weil sie an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Anbieter interessiert waren, sich darüber nicht ohne weiteres hinweggesetzt hätte. In diesem Zusammenhang kann sich die Kammer der Ansicht der Einspruchsabteilung, daß derartige Geheimhaltungsvermerke nicht patentrechtlich relevant seien, nicht anschließen, vgl. T 830/90 vom 23. Juli 1993; T 725/89 vom 20. Mai 1992, Abschnitt 4.2. Daß die Geheimhaltung derartiger Angebote zumindest bei dem Empfänger des Angebots D2 als selbstverständlich galt, geht unmißverständlich aus dem im Einspruchs-

verfahren vorgelegten Brief des zum fraglichen Zeitpunkt der Firma Rhône Poulenc beschäftigten Herrn Guyard hervor.

Die Zeugenaussagen, daß eine Geheimhaltung der technischen Information zu keinem Zeitpunkt zur Auflage gemacht worden sei, daß sich der Zeuge an kein Gespräch erinnere, bei dem die Kunden auf den Geheimhaltungsvermerk besonders hingewiesen worden seien, oder daß über eine Geheimhaltung nicht gesprochen worden sei, können das Nichtvorhandensein einer Geheimhaltungsverpflichtung nicht genügend glaubhaft machen. Denn derartige Aussagen, die nur besagen, daß über diese Problematik **nicht** gesprochen wurde, können nicht als Beweis dafür angesehen werden, daß eine sich aus den Umständen ergebende implizite Geheimhaltungsverpflichtung, worauf im vorliegenden Fall darüber hinaus der explizite Geheimhaltungsvermerk ("... darf nicht zu Zwecken des Wettbewerbs verwertet werden") verweist, nicht bestanden hat. Auch kann die Anwesenheit von Handelsvertretern bei den Gesprächen - ohne die Vorlage der bestehenden Vertreterverträge - nicht als positiver Beweis für das Nichtvorhandensein einer Geheimhaltungsverpflichtung angesehen werden. Ohne zusätzliche Information der vormaligen Einsprechenden ist die Kammer deshalb nicht in der Lage diese Tatsachenfrage der Geheimhaltungsverpflichtung im Sinne der Einsprechenden zu klären.

Aus den vorherstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, um glaubhaft zu machen, daß die Angebote D1

und D2 zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ gehören.

4. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 8 sind im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik unbestritten neu. Die Dokumente D5 bis D7, auf deren Basis die vormalige Einsprechende im Schreiben vom 4. Juli 1991 die erfinderische Tätigkeit angegriffen hat, wurden in der das Prüfungsverfahren abschließenden Entscheidung T 113/84 vom 28. Juli 1986 ausführlich behandelt. Die Kammer sieht keine Veranlassung von der dort gemachten, positiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abzuweichen.

5. Der abhängige Anspruch 2 bezieht sich auf ein Ausführungsbeispiel des Verfahrens nach dem Anspruch 1, welches Ausführungsbeispiel in der Beschreibung der Patentschrift nicht erläutert ist. Die Kammer ist aber der Überzeugung, daß der Fachmann das im Anspruch 2 definierte Verfahren aufgrund der Lehre der Patentschrift, der Angaben im Anspruch 2 und seines Allgemeinwissens ausführen kann. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPÜ steht somit der Beibehaltung dieses Anspruchs nicht entgegen. Die fehlende Stützung des Anspruchs 2 durch die Beschreibung verstößt zwar gegen Artikel 84 EPÜ, stellt aber keinen Einspruchsgrund dar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrechterhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. Andries