

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. April 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2440/16 - 3.3.06

Anmeldenummer: 07729300.9

Veröffentlichungsnummer: 2029360

IPC: B32B38/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Folienverbänden

Patentinhaber:

Mühlbauer GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Oasys Technologies Limited

Stichwort:

Verfahren zur Herstellung von Folienverbänden/MÜHLBAUER

Relevante Rechtsnormen:

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2440/16 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 28. April 2023

Beschwerdeführerin: Oasys Technologies Limited
(Einsprechende) Unit 3 Stratlon Business Park
Montgomery Way
Biggleswade
Bedfordshire SG18 8UB (GB)

Vertreter: AA Thornton IP LLP
Octagon Point
5 Cheapside
London EC2V 6AA (GB)

Beschwerdegegnerin: Mühlbauer GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding (DE)

Vertreter: Schmidt, Steffen J.
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstrasse 2
81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. August 2016 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2029360 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller

Mitglieder: R. Elsässer

R. Cramer

S. Arrojo

C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 029 360 zurückzuweisen.
- II. Der Einspruch wurde unter anderem mit der offenkundigen Vorbenutzung einer Maschine des Typs Oasys OCL 600/3 zur Herstellung von laminierten Plastikkarten mit der Seriennummer 42010 (Vorbenutzung "Hythe Offset") begründet. Dieser Einwand war unter anderem gestützt auf das Video **D1.6**, das diese Maschine im Betrieb zeigt, aber erst nach dem Prioritätsdatum aufgenommen wurde, und die dazugehörigen eidesstattlichen Erklärungen der Herrn Bridger (**D1.1**) und Lane (**D2.1**). Obwohl die Einspruchsabteilung zahlreiche im Zusammenhang mit der Vorbenutzung "Hythe Offset" verspätet eingereichte Dokumente ins Verfahren zuließ, sah sie die Vorbenutzung der Maschine in der im Video **D1.6** gezeigten Betriebsart als vor dem Prioritätstag nicht erwiesen an.
- III. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin eine weitere Erklärung von Herrn Bridger (**D32**) sowie einen schriftlichen Kommentar (**D33**) zum Video **D1.6** ein und brachte unter anderem vor, die in **D1.6** gezeigte offenkundige Vorbenutzung "Hythe Offset" sei erwiesen und stelle für den erteilten Anspruch 1 neuheitsschädlichen Stand der Technik dar. Weiterhin beantragte sie hilfsweise die Einvernahme der Herren Adrian Lane, Richard Bridger, Elliot Lamb, Steven Walker und Colin Stokes als Zeugen, sollte die Kammer erwägen, die Beschwerde abzuweisen, sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zu dem erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrag 2 brachte die Beschwerdeführerin vor, sein Gegenstand sei ebenfalls nicht neu oder zumindest nicht erfinderisch gegenüber dem im Video **D1.6** gezeigten Stand der Technik.

- IV. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin sechs Hilfsanträge ein, wobei die Hilfsanträge 1-5 den erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträgen entsprechen, und beantragte unter anderem, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen sowie den Antrag auf Einvernahme der Zeugen zurückzuweisen.
- V. In ihrer vorläufigen Meinung vertrat die Kammer unter anderem die Auffassung, dass die Herren Lane, Bridger, Lamb, Walker und Stokes als Zeugen zu laden seien. Eine entsprechende Entscheidung über eine Beweisaufnahme nach Regel 117 EPÜ erließ die Kammer am 6. Oktober 2020.
- VI. Mit ihrer Eingabe vom 21. Dezember 2020 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Entscheidung über eine Beweisaufnahme aufzuheben und die Zeugen nicht zu hören, bzw. hilfsweise die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
- VII. Am 11. Juni 2021 teilte die Kammer den Parteien mit, dass sie aufgrund der Covid-19 Pandemie eine Durchführung der für den 21. Juli 2021 vorgesehenen mündlichen Verhandlung inklusive Zeugeneinvernahme vor Ort nicht für durchführbar hielt. Die Kammer regte an, an dem geplanten Verhandlungstermin festzuhalten, um vorab im Rahmen einer Videokonferenz insbesondere die Fragen und Anträge zu diskutieren, die die Beschwerdegegnerin mit ihrer Eingabe vom

21. Dezember 2020 aufgeworfen bzw. gestellt hat. Die Parteien stimmten dem zu, worauf die Kammer die Zeugenladung aufhob.

- VIII. In der am 21. Juli 2021 abgehaltenen mündlichen Verhandlung nahm die Beschwerdeführerin den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. Zum Antrag, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, verwies die Beschwerdegegnerin auf ihr schriftliches Vorbringen. Am Ende der Verhandlung teilte der Vorsitzende den Parteien mit, dass die Kammer weiterhin der Meinung sei, dass die Entscheidung über die Beweisaufnahme durch die Vernehmung von Zeugen aufrecht zu erhalten sei. Daraufhin erklärte die Beschwerdegegnerin, alle Mitglieder der Kammer wegen Befangenheit abzulehnen, worauf der Vorsitzende erklärte, dass das Ablehnungsverfahren eingeleitet werde.
- IX. Mit der Zwischenentscheidung vom 17. Mai 2022 wurde der Antrag auf Ablehnung der Kammermitglieder wegen Befangenheit zurückgewiesen.
- X. Daraufhin lud die Kammer erneut zur mündlichen Verhandlung und ordnete unter Bezugnahme auf die ursprüngliche Entscheidung über eine Beweisaufnahme die Ladung der Zeugen an.
- XI. In der am 27.-28. April 2023 abgehaltenen Verhandlung wurden die Zeugen angehört. Nach Diskussion des Haupt- und des ersten Hilfsantrags erklärte die Beschwerdeführerin, keine Einwände gegen den zweiten Hilfsantrag zu haben und auch keine Anpassung der Beschreibung zu beantragen. Daraufhin nahm die Beschwerdegegnerin den Antrag auf Verwerfung des Einspruchs als unzulässig sowie den Haupt- und den

ersten Hilfsantrag zurück.

XII. Die abschließenden Anträge waren wie folgt:

Die Beschwerdeführerin hat zwar den vollständigen Widerruf des Patents beantragt, jedoch ebenfalls mitgeteilt, keine Einwände gegen den zweiten Hilfsantrag zu haben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form, auf Basis des mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Der zweite Hilfsantrag ist der höchstrangige im Verfahren, nachdem die Beschwerdegegnerin die Anträge zurückgezogen hat, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, die Beschwerde zurückzuweisen bzw. das Patent in geänderter Form auf Basis des ersten Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.
2. In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin erklärt, keine Einwände gegen diesen Antrag zu haben. Die Kammer ihrerseits sieht keine Veranlassung, von Amts wegen zu prüfen, ob der Antrag den Erfordernissen des EPÜ genügt. Auch eine Anpassung der Beschreibung wurde nicht beantragt. Somit kann das Patent auf Basis der Ansprüche dieses Hilfsantrags sowie der Beschreibung und den Zeichnungen wie erteilt aufrecht erhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Maßgabe zurückverwiesen, das Patent in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
 - Ansprüche 1-12 des Hilfsantrags 2, eingereicht mit der Erwiderung zur Beschwerdebegründung;
 - Zeichnungen 1-6 des Patents wie erteilt;
 - Beschreibung Spalten 1-10 des Patents wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt