

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 461/88 - 3.2.3  
Anmeldenummer: 82 101 616.9  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 061 596  
Bezeichnung der Erfindung: Druckmaschine mit Stellmotoren

Klassifikation: B41F 31/04, B41F 33/16

**ENTSCHEIDUNG**

vom 17. April 1991

Patentinhaber: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Einsprechender: 1) Maschinenfabrik WIFAG  
2) VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Stichwort:

EPÜ Artikel 54 (2), 100 a)

Schlagwort: "Programm auf Mikrochip hier nicht offenkundig"  
"Neuheit (ja)"

**Leitsatz**

Enthält eine Vorrichtung, die Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung ist, einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Programm gespeichert ist, das ein Steuerungsverfahren verwirklicht, so gehört dieses Steuerungsverfahren dann nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ, wenn der interessierten fachkundigen Öffentlichkeit keine programmspezifischen Funktions- und Blockschaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip des Steuerungsverfahrens phänomenologisch nicht erkennbar ist, und außerdem die direkte Ermittlung des Programminhalts des Mikrochips zwar technisch möglich ist, aber unter den gegebenen Umständen, insbesondere aus Kosten/Nutzen-Erwägungen, nach der Lebenserfahrung nicht erfolgt sein kann.

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 461/88 - 3.2.3  
Anmeldenummer: 82 101 616.9  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 061 596  
Bezeichnung der Erfindung: Druckmaschine mit Stellmotoren

Klassifikation: B41F 31/04, B41F 33/16

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

vom 17. April 1991

Patentinhaber: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Einsprechender: 1) Maschinenfabrik WIFAG  
2) VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Stichwort:

EPÜ Artikel 54 (2), 100 a)

Schlagwort: "Programm auf Mikrochip hier nicht offenkundig"  
"Neuheit (ja)"

Leitsatz

Enthält eine Vorrichtung, die Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung ist, einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Programm gespeichert ist, das ein Steuerungsverfahren verwirklicht, so gehört dieses Steuerungsverfahren dann nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ, wenn der interessierten fachkundigen Öffentlichkeit keine programmspezifischen Funktions- und Blockschaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip des Steuerungsverfahrens phänomenologisch nicht erkennbar ist, und außerdem die direkte Ermittlung des Programminhalts des Mikrochips zwar technisch möglich ist, aber unter den gegebenen Umständen, insbesondere aus Kosten/Nutzen-Erwägungen, nach der Lebenserfahrung nicht erfolgt sein kann.

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / ~~Nein~~

Aktenzeichen: T 461/88 - 3.2.3  
Anmeldenummer: 82 101 616.9  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 061 596  
Bezeichnung der Erfindung: Druckmaschine mit Stellmotoren

Klassifikation: B41F 31/04, B41F 33/16

E N T S C H E I D U N G  
vom 17. April 1991

Patentinhaber: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft  
Einsprechender: 1) Maschinenfabrik WIFAG  
2) VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz"

Stichwort:

EPÜ Artikel 54 (2), 100 a)

Schlagwort: "Programm auf Mikrochip hier nicht offenkundig"  
"Neuheit (ja)"

Leitsatz

Leitsatz folgt



Aktenzeichen: T 461/88 - 3.2.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3  
vom 17. April 1991

**Beschwerdeführerin:** Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) Kurfürsten-Anlage 52-60  
W-6900 Heidelberg (DE)

**Beschwerdegegnerin I:** Maschinenfabrik WIFAG  
(Einsprechende 01) Wylleringstr. 39  
CH-3001 Bern (CH)

**Vertreter:** Dipl.-Ing. Schwabe, Dr. Dr. Sandmair,  
Dr. Marx  
Stuntzstraße 16  
Postfach 86 02 45  
W-8000 München 86 (DE)

**Beschwerdegegnerin II:** VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz" Leipzig  
(Einsprechende 02) Zweinaundorfer Straße 59  
O-7050 Leipzig (DE)

**Vertreter:** Patentanwälte  
Beetz sen. - Beetz jun.  
Timpe - Siegfried - Schmitt-Fumian  
Steinsdorfstraße 10  
W-8000 München 22 (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung 2.3.04.086  
des Europäischen Patentamts vom 1. Juni 1988, die  
am 10. August 1988 zur Post gegeben worden ist,  
mit der das europäische Patent Nr. 0 061 596  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Brösamle  
**Mitglieder:** W.D. Weiß  
H. Andrä  
W. Moser  
F. Benussi

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 3. März 1982 angemeldete europäische Patentanmeldung 82 101 616.9, in der die Priorität vom 27. März 1981 der Patentanmeldung Nr. 3 112 189 in der Bundesrepublik Deutschland beansprucht ist, ist am 26. Juni 1985 das europäische Patent Nr. 0 061 596 erteilt worden.

II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende I und II) Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen.

Zur Stützung ihres Einspruchs hat die Beschwerdegegnerin I auf folgende Druckschriften verwiesen:

- (D1) IFRA/Zeitungstechnik, Januar 1978, Seiten 1 und 54,
- (D2) IFRA/ Zeitungstechnik, April 1978, Seiten 1, 4, und 19 bis 24,
- (D3) Prospekt "MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS"; AUTOMATISIERUNG EINER OFFSET-ROTATIONSDRUCKMASCHINE" der Firma BBC, veröffentlicht laut unbestrittener Angabe der Beschwerdegegnerin im September 1977, verteilt als Informationsmaterial auf der IFRA-EXPO 1977 in Nizza und inhaltsgleich mit Brown Boveri Mitteilungen Bd.64 (Oktober 1977), Nr. 10, Seiten 606 bis 610,
- (D4) Prospekt ""MODULAR PRESETTING SYSTEM - MPS"; DAS AUTOMATISIERUNGS-SYSTEM VON BROWN BOVERI FÜR DRUCKMASCHINEN" der Firma BBC, veröffentlicht lt. Angabe der Beschwerdegegnerin im Mai 1977 und verteilt auf der DRUPA in Düsseldorf im Mai 1977.

Ferner hat die Beschwerdegegnerin I zur Stützung ihres Einspruchs folgende offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht:

- (V1) offenkundige Vorbenutzung des BBC-Voreinstellsystems "MPS" in Zusammenhang mit der Lieferung einer Rollenoffsetmaschine des Typs "Koebau Commander" im Jahre 1978 an die Firma Tampereen Kirjapaino Oy, P.O. Box 327, Tampere,
- (V2) offenkundige Vorbenutzung durch Ausstellung des BBC-Voreinstellsystems "MPS" in Verbindung mit Farbmesserträgern der Firma KÖNIG & BAUER AG, Würzburg, auf der IFRA-EXPO 1977 in Nizza,
- (V3) Vorführung des MPS-Voreinstellsystems durch die Firma BROWN, BOVERI & Cie, Baden, Schweiz, auf der Fachmesse DRUPA im Mai 1977 in Düsseldorf.

Zum Beweis dieser behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen wurden vier Zeugen benannt. Zwei der angebotenen Zeugen sind Angestellte der Firma Brown Boveri & Cie und zwei der Zeugen Angestellte der Beschwerdegegnerin I selbst.

"Nur nebenbei" wird im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdegegnerin I noch "bemerkt, daß bis zum Prioritätstag des angefochtenen Patentes noch zwei weitere Druckmaschinen mit dem "MPS"-Voreinstellsystem ausgerüstet und nach Holland, Apeldoorn, und nach Frankreich, Lille, geliefert worden sind". Weitere Angaben über diese behaupteten Vorbenutzungen enthält der Einspruchsschriftsatz nicht. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wird im Schreiben vom 21. April 1987 noch beiläufig erwähnt, daß das nach Lille gelieferte MPS-System in eine von M.A.N.-Roland hergestellte Druckmaschine eingebaut war.

Die Beschwerdegegnerin II hat ihren Einspruch auf folgende Druckschriften gestützt:

(D5) DE-A-2 401 750,

(D6) DE-B-2 728738

(D7) VEB-Taschenbuch "Automatisierungs- und Elektroenergie-Anlagen", VEB-Verlag Technik, Berlin 1974, Seiten 780 bis 789, und

(D8) Brockhaus ABC Naturwissenschaft und Technik, Band 2, VEB Brockhaus-Verlag, Leipzig, 1980, Seite 931.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 1988 führte die gemäß Artikel 19 (2) EPÜ durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzte Einspruchsabteilung eine Vernehmung der beiden als Zeugen benannten Angestellten der Firma Brown Boveri & Cie, die Herren Koch und Furrer, insbesondere zu der Vorbenutzung (V1) durch. Dabei kamen jedoch auch die Vorbenutzungen (V2) und (V3) zur Sprache. Herr Koch erwähnte auch die Hereinnahme eines Auftrags für die Ausstattung einer Anlage in Lille der Firma MAN mit MPS der Firma Brown Boveri. Von der Vernehmung der beiden restlichen Zeugen wurde Abstand genommen.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) führte in der mündlichen Verhandlung nach der Zeugeneinvernahme aus, daß zwischen der gemäß der Vorbenutzung (V1) gelieferten Maschine und dem Gegenstand des Streitpatents kein relevanter Unterschied bestehe, bestritt jedoch die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzung. Sie beantragte gemäß Hauptantrag die Zurückweisung der Einsprüche und gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

IV. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 1988 verkündete der Vorsitzende als Entscheidung der Einspruchsabteilung den Widerruf des Patents aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ.

In der am 10. August 1988 zur Post gegebenen schriftlichen Begründung ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung ausgeführt, daß sie aufgrund der Aussage des Zeugen Koch die Vorbenutzung (V1) der Maschine in Tampere als offenkundig erfolgt ansehe, da das mit dieser Maschine gelieferte Steuer- und Regelsystem bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit geliefert und verkauft worden sei, womit der Käufer in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse gekommen sei, die dieser Gegenstand vermitteln könne.

Da aber in der mündlichen Verhandlung Einigkeit mit der Beschwerdeführerin darüber bestanden habe, daß der Gegenstand gemäß Vorbenutzung (V1) den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 vollständig treffe, könne der erteilte Anspruch 1 mangels Neuheit seines Gegenstandes keinen Bestand haben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 stelle demgegenüber nur den naheliegenden Austausch einer aus der Vorbenutzung (V1) bekannten Softwarelösung gegen eine diskrete Schaltung dar. Dieser Anspruch könne also keinen Bestand haben, da sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der Hilfsantrag 2 beruhe auf neun nebengeordneten Ansprüchen, von denen einer mangels Neuheit seines Gegenstandes gegenüber der Vorbenutzung (V1) nicht zulässig sei, was bereits zur Verwerfung des gesamten Hilfsantrags 2 führen müsse. Ohne ins Einzelne gehende Begründung hat die Einspruchsabteilung noch sieben weitere

unabhängige Ansprüche des Hilfsantrags 2 als nicht gewährbar bezeichnet, da ihr Gegenstand gegenüber der Vorbenutzung (V1) nicht neu sei oder zumindest keine erfinderische Schritte enthalte.

Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Antrag der Beschwerdegegnerin I, der Beschwerdeführerin die Kosten der mündlichen Verhandlung aufzuerlegen, wurde zurückgewiesen.

- V. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin am 12. September 1988 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am 22. September 1988 bezahlt. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Dezember 1988 ein.
- VI. Die Beschwerdegegnerin II hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch keine Anträge gestellt.
- VII. Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 8. Januar 1991 fand am 17. April 1991 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die Beschwerdegegnerin II trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten war.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der folgenden Grundlage:

1. **Hauptantrag:** Anspruch 1 wie erteilt mit einer in der mündlichen Verhandlung überreichten Anfügung, Ansprüche 2 bis 19 wie erteilt, Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt;

2. **Erster Hilfsantrag:** Entspricht dem Hauptantrag mit der Maßgabe, daß in der dritten Zeile des Anspruchs 1 das Wort "vorzugsweise" gestrichen ist.

Die Beschwerdeführerin stellte ferner einen zweiten Hilfsantrag, der darauf gerichtet ist, der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorzulegen, ob ein Softwarewareprogramm den Stand der Technik begründet,

- a) wenn es nur einmal in einer Maschine integriert ausgeliefert wurde und
- b) wenn es sich im Herrschaftsbereich einer Person befindet und
- c) wenn nur ein bestimmter Personenkreis Zugang zur Maschine hat und
- d) wenn bei einer Inaugenscheinnahme der Maschine das Programm bzw. die Programmstruktur nicht erkennbar ist und
- e) wenn selbst bei Zerlegung der Maschine das Programm bzw. die Programmstruktur nicht erkennbar ist.

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet:

"1. Druckmaschine, vorzugsweise Offset-Druckmaschine (1), bei der eine Mehrzahl von einzeln schaltbaren Stellmotoren (9), vorzugsweise zum Einstellen des Farbschichtdickenprofils, vorgesehen ist, wobei jeder Stellmotor (9) mit einem Geber (17) verbunden ist, der für die jeweilige Ist-Stellung des Stellmotors (9) charakteristische elektrische Signale (Ist-Werte) erzeugt, wobei eine elektronische Vergleichseinrichtung (35, 44) vorgesehen

ist, der die Ist-Werte und außerdem Soll-Werte für die Stellung eines Stellmotors (9) zugeführt werden und die den Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleicht und in Abhängigkeit vom Vergleichsergebnis den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf oder den Stillstand des Stellmotors (9) veranlaßt, wobei der Vergleichseinrichtung (35, 44) die Ist-Werte und Soll-Werte der einzelnen Stellmotoren (9) zugeführt werden und die Vergleichseinrichtung zeitlich nacheinander die Ist-Werte zyklisch wiederholt abfragt, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichseinrichtung (35, 44) die Ist-Werte bei einem Einstellvorgang eines Stellmotors (9) wiederholt abfragt, daß die Vergleichseinrichtung (35, 44) bei Überschreiten einer vorgegebenen positiven oder negativen Mindestabweichung Stellsignale für den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf des zugeordneten Stellmotors (9) und andernfalls ein Stellsignal für den Stillstand dieses Stellmotors (9) erzeugt, und daß die Stellsignale einer Schalteinrichtung (52) zugeführt werden, die derart ausgebildet ist, daß der jeweilige Stellmotor (9) bis zum Eintreffen des nächsten, ihm zugeordneten Stellsignals in der vom jeweils letzten ihm zugeordneten Stellsignal bestimmten Drehrichtung mit einer vorbestimmten Drehzahl angetrieben wird bzw. stillsteht und daß die Länge des Abtastzyklusses unter Berücksichtigung der Drehzahl des jeweiligen Stellmotors (9) so bemessen ist, daß der Motor dann, wenn er sich bei einer Abtastung im Bereich der vorgegebenen Mindestabweichung befindet, auch in diesem Bereich zum Stehen kommt."

Die Beschwerdegegnerin I beantragte die Zurückweisung der Beschwerde; ferner stellte sie den Antrag, der Beschwerdeführerin die im Einspruchsverfahren durch die Beweisaufnahme entstandenen Kosten aufzuerlegen. Hilfsweise beantragt sie erneut die Vernehmung der bereits im Einspruchsverfahren angebotenen vier Zeugen.

VIII. Zur Unterstützung ihrer Anträge brachte die Beschwerdegegnerin I unter anderem folgende Argumente vor:

Der geänderte Anspruch 1 sei zu spät eingereicht worden, um ihr eine angemessene Reaktion zu ermöglichen. Es sei jedoch sicher, daß die Version des MPS bei der Vorbenutzung (V1) auch diese Merkmale aufgewiesen habe. Zum Nachweis dessen sei eine neue Einvernahme zumindest der bereits im Einspruchsverfahren vernommenen Zeugen notwendig.

Das dem MPS bei der Vorbenutzung (V1) zugrundeliegende Regelprinzip sei im übrigen für jeden einschlägigen Fachmann erkennbar gewesen, der im Rahmen der Ausstellung in Nizza 1977 (Vorbenutzung (V2)) die dort ausgestellten Farbzonenschrauben mit Regelung, die zum Einbau in die im Rahmen von Vorbenutzung (V1) eingesetzte Maschine bestimmt waren, zusammen mit schriftlichen und mündlichen Erläuterungen im funktionierenden Zustand in Augenschein nahm.

Die Beschwerdegegnerin I gab im Rahmen der mündlichen Verhandlung noch Auskunft über technische Einzelheiten des gemäß Vorbenutzung (V1) verwendeten Systems:

- Die Farbzonenschrauben hätten etwa 30 sec benötigt, um den gesamten Verstellweg aus einer extremen Position zu durchlaufen; dabei sei eine Toleranz von 0,5%, entsprechend einem gesamten Schwankungsbereich von 0,3 sec, vorgegeben gewesen. Die Länge des Abfragezyklusses sei 100 msec gewesen.

- Bei dem Hauptregister habe der Verstellweg 800 mm betragen, zu dessen Durchlaufen mehrere Minuten benötigt worden seien. Dabei sei eine Toleranz von 1 mm vorgegeben gewesen.
- Die Toleranzen seien unter Berücksichtigung der von dem jeweiligen Maschinenhersteller vorgegebenen Daten über die verwandten Maschinenelemente beim Hersteller des Steuersystems (Brown Boveri) werksseitig eingestellt worden.
- Das Programm sei in der Maschinensprache Assembler auf dem Chip gespeichert gewesen.

IX. Die Beschwerdeführerin brachte dagegen unter anderem folgende Argumente vor:

Der einschlägige Fachmann, dem das System MPS im Rahmen der Vorbenutzungen (V1) und (V2) vorgeführt worden sei, sei für das Verständnis des Regelprinzips auf die von dem Zeugen Koch mündlich gegebenen und auf die in den gleichzeitig verteilten Prospekten enthaltenen Erläuterungen angewiesen gewesen. Ausweislich seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung, sei Herr Koch jedoch "nicht mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung vertraut gewesen" und habe die Erklärungen "etwa so abgegeben, wie in den Prospekten ausgeführt". Die Aussagen aller Prospekte und Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang, insbesondere aber die des Prospekts (D3), der im Zusammenhang mit der Ausstellung in Nizza (Vorbenutzung (V2)) verteilt worden sei, seien sehr allgemein gehalten, technisch widersprüchlich und gäben Auskünfte, die nach Aussagen der Beschwerdegegnerin I den ausgestellten Gegenstand nicht widerspiegeln. Gemäß der Zeugenaussage sei das Publikum auf diese Widersprüche jedoch nicht hingewiesen worden, so daß ihm das wahre Wesen des Steuerungs- und Regelprinzips verborgen geblieben sei.

Das in Maschinensprache Assembler auf dem Mikrochip gespeicherte Programm sei allen interessierten Fachleuten im Rahmen aller Vorbenutzungen (V1) bis (V3) verborgen geblieben, da weder ein Programmlisting noch ein Ablaufschema veröffentlicht und auch keine entsprechenden mündlichen Erklärungen gegeben worden seien. Es sei auch nicht erwiesen, daß der Kunde im Rahmen der Vorbenutzung (V1) dieses Wissen besessen habe. Dieses sei vielmehr internes Wissen der Firma Brown Boveri gewesen.

Selbst wenn das Funktionsprinzip des MPS-Systems aus den dem Druckereibetrieb in Tampere übergebenen Unterlagen erkennbar gewesen wäre, so sei dieser zu Vertraulichkeit in dieser Hinsicht verpflichtet gewesen, worauf auch die fruchtlosen Bemühungen der Beschwerdegegnerin I hindeuteten, sich diese Unterlagen zu beschaffen. Mit diesen vertraulichen Unterlagen sei gemäß gängiger Rechtsprechung auch das darin enthaltene Wissen vertraulich.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von seinem Vorgänger in der erteilten Fassung durch das angefügte Merkmal "und daß die Länge des Abtastzyklusses unter Berücksichtigung der Drehzahl des jeweiligen Stellmotors so bemessen ist, daß der Motor dann, wenn er sich bei einer Abtastung im Bereich der vorgegebenen Mindestabweichung befindet, auch in diesem Bereich zum Stehen kommt". Dieses Merkmal ist in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, zweiter Absatz, und in der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 46 bis 52,

offenbart und stellt eine Einschränkung des durch den erteilten Anspruch 1 festgelegten Schutzbereichs (Artikel 69 EPÜ) dar.

Die erteilte Fassung des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der entsprechenden ursprünglichen Fassung durch das die Funktionsweise der Vergleichsschaltung angegebene Merkmal und durch die Angabe, daß die Ist-Werte bei einem Einstellvorgang eines Stellmotors wiederholt abgefragt werden. Die Funktionsweise der Vergleichsschaltung erschließt sich dem Fachmann klar und eindeutig durch die auf Seite 16, Zeile 6 von unten, bis Seite 18, erster Absatz, der ursprünglichen Beschreibung enthaltenen Angaben. Das Merkmal der wiederholten Abfrage ergibt sich z. B. aus der Angabe auf Seite 32, erster Absatz, der ursprünglichen Beschreibung.

Die abhängigen Ansprüche entsprechen, abgesehen von der Einfügung von Bezugszeichen, ihren ursprünglichen Vorgängern.

Die Ansprüche nach dem Hauptantrag verstoßen somit nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Das nunmehr zusätzlich in den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgenommene Merkmal dient sowohl in der ursprünglichen als auch der erteilten Fassung der Beschreibung der näheren Erläuterung des Gegenstands des jeweiligen Anspruchs 1. Die gewählte Formulierung und der Zusammenhang der Erwähnung lassen dabei unzweifelhaft erkennen, daß dieses Merkmal im Kern nicht eine besondere Ausführungsform der Erfindung kennzeichnen soll, sondern daß ihm eine entscheidende Bedeutung für das Funktionieren des in Anspruch 1 beanspruchten Gegenstandes zukommt. Diese Merkmal mußte somit, der Vorschrift des Artikels 69

EPÜ folgend, ohnehin bei der Interpretation des Anspruchs 1 in Betracht gezogen werden.

Die Beschwerdegegnerin I konnte somit durch diese erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegte, konkretere Fassung des Anspruchs 1 nicht überrascht sein.

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikel 113 (1) EPÜ liegt somit nicht vor.

4. Die Beschwerdegegnerin I behauptet in ihrer schriftlichen Erwiderung vom 19. April 1989 auf die Beschwerdebegründung, siehe Seite 3, vorletzter Absatz, im Dezember 1981, also nach dem gültig in Anspruch genommenen Prioritätsdatum des Streitpatents, sei eine von MAN-Roland hergestellte Druckmaschine ausgeliefert worden, bei deren MPS-System die Farbzonenschrauben jeweils über einzeln schaltbare Stellmotoren gesteuert wurden. Die Bestellung dieser nach Lille/Frankreich ausgelieferten Maschine sei im Januar 1981, also vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents, erfolgt.

Die erstmalige Erwähnung dieser behaupteten Vorbenutzungshandlung auf Seite 10, 3. Absatz, des Einspruchsschriftsatzes der Beschwerdegegnerin I ist noch beiläufiger und weniger konkretisiert. Auch die Vernehmung des Zeugen Koch durch die Einspruchsabteilung, siehe Vernehmungsprotokoll, Seite 6, zweiter Absatz, förderte keine konkreteren Angaben zutage.

Auch in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer konnte die Beschwerdegegnerin I weder Unterlagen vorlegen noch Angaben machen über den Typ oder andere Einzelheiten der gelieferten oder bestellten Maschine. Der Empfänger oder Besteller der Maschine konnte nicht genannt

werden. Auch konnte die Beschwerdegegnerin I nicht angeben, durch welche konkrete Handlung, z. B. Bestellung oder Lieferung, der benutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein sollte.

Noch weniger substantiiert ist eine gleichfalls im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdegegnerin I behauptete Vorbenutzung, die in Apeldoorn, Holland, erfolgt sein soll.

Da somit weder im Verlauf des Einspruchsverfahrens noch während des Beschwerdeverfahrens konkrete Tatsachen und Beweismittel über die angeblich offenkundigen Vorbenutzungen in Lille und Apeldoorn benannt wurden, ist dieses Vorbringen nicht so ausreichend substantiiert, daß ihm nachgegangen werden kann.

Die Kammer hat dieses Vorbringen, wie in der Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 8. Januar 1991 angekündigt, aufgrund fehlender Relevanz nicht in Betracht gezogen, Artikel 114 (2) EPÜ.

5. Alle drei weiterhin geltend gemachten Benutzungshandlungen (V1) bis (V3) sind miteinander verknüpft, da sie ein von der Firma Brown Boveri & Cie (jetzt ASEA-BBC), Baden, Schweiz, entwickeltes Automatisierungssystem MPS betreffen.

Die in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vernommenen Zeugen, d. h. die Herren Koch und Furrer, sind beide Angestellte der Firma ASEA-BBC. Herr Koch war nach eigenen Angaben zu der Zeit, in der die Benutzungshandlungen (V1) bis (V2) erfolgten, federführend im Rahmen der Kundenbetreuung tätig und auch dafür zuständig; auf Messen und Ausstellungen der interessierten Öffentlichkeit allgemeine technische Informationen und

Erläuterungen zu den Exponaten zu geben. Herr Furrer war in der fraglichen Zeit und ist heute noch im Bereich der Druckerei-Leitsysteme tätig. Er kennt alle technischen Einzelheiten der den Benutzungshandlungen zugrundeliegenden Entwicklungen und der Abwicklung des Auftrags, dagegen war er jedoch weder zuständig noch befugt, diese einer breiten Öffentlichkeit kundzutun.

Die geltendgemachten Benutzungshandlungen (V1) bis (V3) stellen verschiedene Entwicklungs- und Veröffentlichungsphasen derselben Druckmaschine dar.

Aufgrund der Aussage von Herrn Koch ergibt sich folgendes Bild vom zeitlichen Ablauf dieser Entwicklung: Grundlage ist offensichtlich der am 22. April 1976 erteilte Auftrag der Großdruckerei Tampereen Kirjapaino OY an die Firma Koenig & Bauer AG (Koebau) über eine Lieferung einer Maschine des Typs "Koebau Commander", siehe Druckschrift (D2), Seite 19, letzter Absatz. Die elektrische Ausrüstung für diese Maschine wurde im Mai 1976 von der Firma Koenig & Bauer AG (Koebau) bei der damaligen Firma Brown Boveri & Cie (BBC) in Auftrag gegeben. Von Seiten BBC führte dabei Herr Koch federführend die Verkaufsverhandlungen mit Koebau und war auch in der Folge für die terminliche Abwicklung des Auftrags zuständig. Herr Koch trat auch in Kontakt mit dem Endkunden in Finnland. Das Steuersystem MPS stellte zum Zeitpunkt dieser Auftragserteilung ein neu entwickeltes Steuersystem für Druckmaschinen dar und wurde bei diesem Auftrag zum ersten Male in der Praxis eingesetzt. MPS ist nicht auf einen bestimmten Maschinentyp einer bestimmten Maschinenbaufirma hin entwickelt worden, sondern flexibel an unterschiedliche Maschinentypen auch verschiedener Hersteller anpaßbar. BBC war somit daran interessiert, ihr neues

Steuersystem sowohl den Herstellern von Druckmaschinen als auch bei Druckereibetrieben bekannt zu machen, um Folgeaufträge zu erhalten.

Aus diesem Grunde erbat sich BBC bereits im Mai 1977 die Erlaubnis, auf der DRUPA in Düsseldorf Leitstand, Steuerpult und Rechner der später als Vorbenutzung (V1)- nach Finnland gelieferten Maschine auszustellen und als erstes Prospektmaterial über dieses System (D4) zu verteilen. Diese Ausstellung stellt die geltend gemachte Vorbenutzung (V3) dar.

Im Juli 1977 wurde die elektrische Ausrüstung an Koebau zum Einbau in die Maschine ausgeliefert.

Im Oktober 1977 wurden Teilfunktionen, nämlich die Einstellung der Farbzonenschrauben durch MPS auf der IFRA in Nizza ausgestellt und dabei (D3) als neueste Information an das interessierte Publikum verteilt (Druckschrift (D3)). Die Farbzonenschrauben waren insoweit funktionsbereit, als sie nach einer Auslenkung von Hand vom Steuersystem automatisch wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgeführt wurden. Diese Ausstellung stellt die geltend gemachte Vorbenutzung (V2) dar.

Auf beiden Ausstellungen wurden Termine mit potentiellen Kunden für die spätere Besichtigung der fertig in Finnland aufgestellten Maschine vereinbart.

Die Maschine wurde schließlich bis Mitte 1978 von Ingenieuren von BBC in Tampere, Finnland in Betrieb gesetzt. Dabei wurden speziell bei BBC ausgebildeten Servicemonteuren des Endabnehmers die Endfassung von Schaltplänen übergeben, die mit dem mehrsprachigen Aufdruck "Weitergabe an Dritte ohne unser Einverständnis verboten" versehen waren. Diese Maschine wurde außen-

stehenden Interessenten vorgeführt. Diese Lieferung an die Großdruckerei in Finnland, der Einsatz und die Wartung dieser Maschine in deren Produktionsbetrieb und die dort durchgeführten Vorführungen stellen die geltendgemachte Vorbenutzung (V1) dar.

Auf beiden Ausstellungen und bei den Vorführungen im Produktionsbetrieb stand Herr Koch für Auskünfte zur Verfügung, der nach eigener Aussage "mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung nicht vertraut war", sondern seine Erklärungen etwa so gab, wie in dem verteilten Prospektmaterial ausgeführt.

Bei der Beurteilung dessen, was durch die Vorbenutzung (V1) kundbar geworden ist, ist somit zu berücksichtigen, daß der einschlägige Fachmann zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnisse von Untereinheiten dieser Maschine und allgemeine Kenntnisse über das Funktionsprinzip dieser Druckmaschine besaß, die er durch die früher erfolgten Vorbenutzungen (V2) und (V3) und durch die während der Bau- und Entwicklungsphase dieser Maschine veröffentlichten Druckschriften (D1) bis (D4) gewonnen hatte.

6. Prüfung der Offenkundigkeit der Vorbenutzungen (V1) bis (V3)

6.1 Eine unter dieser Voraussetzung durchgeführte Analyse ergibt, daß von der der Benutzungshandlung (V1) zugrundeliegenden Druckmaschine die folgenden Merkmale entweder durch druckschriftliche Beschreibung und/oder durch die von Herrn Koch mündlich gegebenen Erläuterungen kundbar geworden sind:

- Die vorbenutzte Maschine ist eine Rollenoffsetdruckmaschine (siehe Druckschrift (D2), Seite 20, Abbildung 25).
- Diese Maschine besitzt zur Einstellung anderer Positioniersysteme als der Farbzonenschrauben eine Mehrzahl (zwanzig, siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 2, letzter Absatz) von einzeln schaltbaren Stellmotoren, von denen jeder mit einem Geber verbunden ist, der für die jeweilige Ist-Stellung des Stellmotors charakteristische elektrische Signale (Ist-Werte) erzeugt, (siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 3, 2. Absatz). Obwohl Herr Furrer nach eigener Aussage nicht dazu befugt war, der Öffentlichkeit gegenüber Erklärungen abzugeben, ist die Kammer davon überzeugt, daß diese einzeln schaltbaren Stellmotoren auf jeden Fall im Druckereibetrieb in Finnland kundbar geworden sind. Den Farbzonenschrauben waren dagegen keine einzelnen Stellmotoren, sondern Kupplungen zugeordnet, die die Farbzonenschrauben bei Bedarf an einen zentralen Stellmotor ankuppelten (siehe Aussage des Zeugen Koch, Seite 5, vorletzter Absatz, sowie Druckschrift (D3), Seite 4, linke Spalte, vorletzter Absatz, bis rechte Spalte, vierter Absatz).
- Die "Procontic"-Steuerung der vorbenutzten Druckmaschine verfügt über eine elektronische Vergleichseinrichtung, der Ist-Werte und Soll-Werte für Stellungen eines Stellmotors zugeführt werden und die den jeweiligen Ist-Wert mit dem Soll-Wert vergleicht und in Abhängigkeit vom Vergleichsergebnis den Vorwärtslauf oder den Rückwärtslauf oder den Stillstand des Stellmotors veranlaßt. Dabei fragt die Vergleichseinrichtung die Ist-Werte zeitlich nacheinander zyklisch wiederholt ab (siehe Prospekt (D4), Blockdiagramm: Procontic Steuerung (Pultstation,

Unterstationen) sowie Druckschrift (D3), Seite 5, Abschnitt "Voreinstellung (Preset)").

Die Kammer ist somit überzeugt, daß die der Vorbenutzung (V1) zugrundeliegende Druckmaschine in bezug auf nicht zu den Farbzonenschrauben gehörende Positioniersysteme alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufgeführten Merkmale aufwies und daß diese Merkmale auch offenkundig geworden sind.

- 6.2 Die bei der vorbenutzten Druckmaschine eingesetzte Procontic-Steuerung ist frei programmierbar (siehe Druckschrift (D2), Seite 20, rechte Spalte, vorletzter Absatz) und damit an verschiedene Maschinentypen auch unterschiedlicher Hersteller anpaßbar. Herz der Steuerung ist ein Mikroprozessor (siehe Aussage des Zeugen Furrer, Seite 3, drittletzter Absatz).

In Ergänzung der Aussage von Herrn Furrer vor der Einspruchsabteilung führte die Beschwerdegegnerin I in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aus, daß das durch das auf dem Mikrochip in Maschinensprache gespeicherte Programm verwirklichte Steuerprinzip bei der der Vorbenutzung (V1) zugrundeliegenden Druckmaschine genau die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag angegebenen Merkmale aufgewiesen habe. Die Programmierung dieses Mikrochips einschließlich der Einstellung der für jeden Stellmotor gültigen Mindestabweichung sei jedoch werkseitig bei BBC unter der Leitung von Herrn Furrer erfolgt, der zumindest vor dem Prioritätstag des Streitpatents zur Weitergabe seines Wissens an Dritte nicht befugt war.

Gemäß der Aussage des Zeugen Koch vor der Einspruchsabteilung übergab die Firma BBC, unter Berücksichtigung von während der Bauphase durchgeführten Änderungen, der

Maschinenbaufirma Koenig & Bauer (Koebau) Schaltpläne, die diese schließlich dem Druckereibetrieb in Finnland, in dem die der Vorbenutzung (V1) zugrundeliegende Druckmaschine aufgestellt war, bzw. dessen Servicetechnikern weitergab. Ferner wurden auch Funktions- und Blockschaltpläne ausgehändigt. Da weder im Beschwerde- noch im Einspruchsverfahren Kopien von solchen Plänen vorgelegt wurden bzw. werden konnten, konnte sich die Kammer über deren Inhalt und Aussagekraft kein Bild machen.

Es ist somit der Kammer nicht nachgewiesen worden, daß die dem endabnehmenden Druckereibetrieb bzw. dessen Servicetechnikern überreichten Pläne Einzelheiten über die detaillierte Funktionsweise des auf dem Mikrochip gespeicherten Programms offenbarten, die den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag entsprechen. Die Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin I, die in Konkurrenz zu der Firma Koebau steht und somit ein typischer Vertreter der sogenannten interessierten Öffentlichkeit ist, nicht in den Besitz solcher Unterlagen gelangt ist, spricht im übrigen dafür, daß diese vertraulich behandelt wurden.

- 6.3 Angesichts dieser Sachlage stellt sich nunmehr die Frage, ob im Zusammenhang mit der Vorbenutzung (V1) für die interessierte fachkundige Öffentlichkeit die Möglichkeit bestanden hat, das auf den Mikrochip in Maschinensprache gespeicherte Programm ohne die Kenntnis programm-spezifischer Funktions- und Blockschaltpläne unmittelbar zu erkennen und demzufolge auch dessen Funktionsweise zu erschließen. Selbst wenn man dabei die Maschinenbaufirma Koebau sowie den endabnehmenden Druckereibetrieb in Finnland in den Kreis dieser Öffentlichkeit einbeziehen sollte, ergibt sich dabei folgendes Bild:

Es bestehen zwar prinzipiell Möglichkeiten, den Programminhalt eines Mikrochips zu erschließen, z. B. Disassembler-Programm oder "reverse engineering". Der Aufwand bei diesen Verfahren liegt jedoch in der Größenordnung von Mannjahren, wobei der Chip während dieser Zeit ausschließlich für die Untersuchung zur Verfügung stehen muß und somit für den bestimmungsgemäßen Produktionseinsatz ausfällt. Ferner ist, je nach Untersuchungsmethode, eine Zerstörung des Chips nicht ausgeschlossen.

Die Firma Koebau hatte die elektrische Ausrüstung ab Mitte 1977, also etwa ein Jahr vor der Auslieferung an den Endabnehmer, zum Einbau in die Druckereimaschine zur Verfügung. Diese, bei der Konstruktion einer Großanlage, verhältnismäßig knappe Zeit ist nach der Lebenserfahrung durch höchste Aktivität gekennzeichnet, um den vereinbarten Liefertermin einhalten zu können und Konventionalstrafen zu vermeiden. Danach stand die Anlage im Produktionsbetrieb einer Zeitungsdruckerei (siehe die Druckschrift (D2)), die nach einer solch großen Investition - allein die Voreinstellvorrichtungen kosteten seinerzeit DM 450.000 (siehe Seite 22, rechte Spalte der Druckschrift (D2)) - nur an einem pünktlichen Erscheinen ihrer periodischen Druckerzeugnisse interessiert sein kann und eine länger dauernde Unterbrechung nicht dulden wird.

Bei beiden Firmen hätte somit der Nutzen der durch die Untersuchung erlangten Kenntnisse mit Sicherheit in keinem Verhältnis zu dem durch die Dauer der Untersuchung verursachten wirtschaftlichen Schaden gestanden. Es ist somit auszuschließen, daß die Öffentlichkeit bei der Firma Koebau oder bei dem Endabnehmer Kenntnis von dem gespeicherten Programm durch Untersuchung des Chips erhalten hat. Das Programm ist somit unter den Umständen des vorliegenden Falles durch die Lieferung des Mikro-

chips, auf dem es gespeichert ist, nicht kundbar und somit nicht Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ geworden.

- 6.4 Somit kann die Kammer nur die Merkmale des Steuer- und Voreinstellprinzips der der Vorbenutzung (V1) zugrundeliegenden Druckmaschine als für die Öffentlichkeit offenkundig geworden ansehen, die die Fachwelt, zu denen auch die Betriebsangehörigen des endabnehmenden Druckereibetriebs gehören, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich veröffentlichten Druckschriften (D2) bis (D4) sowie den Erläuterungen des Zeugen Koch durch Augenschein aus der Funktionsweise der in Betrieb befindlichen Maschine erschließen konnte.

Der Betrachter wußte aus der Druckschrift (D3), Seite 4, Kapitel "Druckwerkstation", daß das Steuer- und Voreinstellungssystem pro Druckwerkstation 250 Positioniersysteme bedient, von denen ca. 90 %, das sind 225, die Farbzoneneinstellung betreffen. Der Rest, d. h. 25, entfällt auf Farb- und Schneideregistereinstellung, Wasserdosierung und einige Einzelsteuerbefehle. Über die Funktionsweise des Mikrorechnerprogramms wußte er, siehe die Druckschrift (D3), Seite 5, Kapitel "Voreinstellung (Preset)", daß ein Mikrorechnerprogramm existiert, das die Ist-Werte dieser Vielzahl von Systemen zyklisch abfragt, mit den zugehörigen Sollwerten vergleicht und daraus die Soll-Ist-Differenz berechnet. Diese Soll-Ist-Differenz bestimmt Geschwindigkeit und Richtung der Stellantriebe. Trotz der zyklischen Abfrage und des Vergleichs werden alle Stellantriebe parallel angesteuert, so daß die Dauer der gesamten Voreinstellung nur von der Laufzeit des langsamsten Stellantriebs bestimmt wird (vgl. die Druckschrift (D3), Seite 3, linke Spalte, dritter Absatz). Bild 3 dieser Druckschrift gibt nur die noch allgemeinere Auskunft, daß das Stellglied eingeschaltet wird, wenn der

zyklische Soll-Ist-Vergleich nicht Null ist und sonst abgeschaltet wird. Die schematische Darstellung des Prospektes (D4) gibt für die "Unterstationen" die gleiche sporadische Beschreibung des Funktionsprinzips. In der Druckschrift (D2), insbesondere Seite 24, zweiter Absatz, war darüber hinaus der gleiche technische Sachverhalt so beschrieben: "Die Druckwerkstationen vergleichen Soll- und Istwerte und bestimmen danach Richtung und Ausmaß der Stellantriebsbewegung."

Dazu kamen die mündlichen Erläuterungen des Zeugen Koch, gemäß denen er "mit den elektronischen Einzelheiten der Schaltung nicht vertraut" war und deshalb "die Erklärungen so gegeben" hat, wie in den verteilten Druckschriften ausgeführt (siehe Zeugenaussage Koch). Ein Betrachter der Maschine sah dabei, daß sich Stellglieder eine Zeit lang bewegten und dann anhielten. Wurde das beobachtete Stellglied dabei von einem Drehstrommotor angetrieben, so konnte der Fachmann den Schluß ziehen, daß die Bewegung mit gleichmäßiger Geschwindigkeit erfolgte. So z. B. auch wenn er im Rahmen der Vorbenutzung (V2) die Farbzonen-schrauben der dort ausgestellten Farbmesserträger mit der Hand ausgelenkt hatte und diese anschließend in ihre ursprüngliche Position zurückliefen, wie es die Beschwerdegegnerin I im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beschrieben hat.

Aufgrund der oben angegebenen druckschriftlichen Beschreibung konnte beim Betrachter der im Rahmen der Vorbenutzung (V3) gezeigten Maschine vielmehr der Eindruck entstehen, daß das Voreinstellungssystem auf dem aus der Druckschrift (D5) bekannten Prinzip beruhte, von dem die Beschwerdeführerin in der Beschreibung des Streitpatents, vgl. Spalte 1, Zeilen 5 bis 21, und auch im Oberbegriff des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag als nächstkommendem Stand der Technik ausgegangen ist. Auch dort wird der Ist-

Wert zyklisch abgefragt, mit dem Sollwert verglichen, die Differenz zwischen beiden, und damit das Ausmaß der notwendigen Verstellung, berechnet und auf einem Zähler gespeichert. Ist dieser Speicherwert, der für die Soll-Ist-Differenz steht, gleich Null, so bleibt der Stellmotor stehen, sonst läuft er in die durch das Vorzeichen der Differenz vorgegebene Richtung. Auch bei diesem Stand der Technik laufen alle Voreinstellungen gleichzeitig ab und die Zeitdauer des Einstellvorgangs der gesamten Maschine wird durch die Einstellzeit des langsamsten Stellglieds bestimmt.

- 6.5 Durch die Vorbenutzungen (V1) bis (V3) und die begleitenden Veröffentlichungen sind die Merkmale im Kennzeichen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht offenkundig vorbekannt geworden.

Der Gegenstand, der durch die Vorbenutzungen (V3) sowie die begleitenden Veröffentlichungen offenkundig und damit zum Stande der Technik im Sinne von Artikel 54 (1), (2) EPÜ geworden ist, kommt mithin dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht näher als der Gegenstand der Druckschrift (D5), von dem sich der Gegenstand dieses Anspruchs 1 durch die Merkmale in seinem kennzeichnenden Teil unterscheidet.

- 6.6 Diese Schlußfolgerung konnte ohne (erneute) Einvernahme der angebotenen Zeugen getroffen werden, da alle dazu notwendigen Tatsachen bereits in den Protokollen der Zeugeneinvernahme vor der Einspruchsabteilung sowie aus den Druckschriften (D1) und (D4) enthalten waren.

Die noch nicht vernommenen Zeugen F. Schmid und György Balazs sind Angestellte der Beschwerdegegnerin I, denen die der Vorbenutzung (V3) zugrundeliegende Maschine am 6. November 1978 vom vernommenen Zeugen Koch vorgeführt

worden sein soll. Diese nicht vernommenen Zeugen können somit nicht mehr Kenntnisse erhalten haben als ihnen nach der Aussage des vernommenen Zeugen Koch vermittelt worden sind.

7. Da auch die übrigen Druckschriften (D6) bis (D8) sachlich dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht näher kommen als die Druckschrift (D5), ist der Gegenstand dieses Anspruchs im Sinne des Artikels 54 EPÜ neu.
8. Das Streitpatent ist von der Einspruchsabteilung widerrufen worden, weil sie der Auffassung war, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei durch die Vorbenutzung (V3) neuheitsschädlich vorweggenommen. Wie vorstehend ausgeführt, konnte sich die Kammer dieser Beurteilung aber nicht anschließen. Bei der Prüfung der Beschwerde geht die Kammer jedoch von einem anderen Stand der Technik aus als die Vorinstanz (vgl. oben Abschnitt 6). Um einen Instanzverlust zu vermeiden, hält die Kammer es daher für geboten, die Sache gestützt auf Artikel 111 (1) EPÜ zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um der letzteren Gelegenheit zu geben, insbesondere die Frage des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer erfinderischen Tätigkeit in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag zu prüfen.
9. **Kostenentscheidung**

Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm durch eine Beweisaufnahme erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst. Gemäß Artikel 104 (1) EPÜ ist indessen stets dann

eine andere Verteilung der Kosten anzuordnen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. Das ist der Fall, wenn diese Kosten ganz oder teilweise durch ein Verhalten eines Beteiligten verursacht werden, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht, sondern im Gegenteil das Ergebnis eines leichtfertigen oder gar böswilligen schuldhaften Handelns darstellt (Singer; Europäisches Patentübereinkommen; Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989; Art. 104, Rdn. 6).

Ein solches Verhalten liegt hier jedoch nicht vor. Vielmehr ist die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin bei dem vorliegenden Sachverhalt auf der Vernehmung von Zeugen beharrte, weil dadurch unter Umständen die angebliche Offenkundigkeit der Vorbenutzung (V3) erst hätte nachgewiesen werden können, mit dem Grundsatz der verantwortungsbewußten Wahrnehmung von Rechten eindeutig vereinbar. Der von der Beschwerdegegnerin I gestellte Antrag, der Beschwerdeführerin die durch die Beweisaufnahme entstandenen Kosten aufzuerlegen, ist daher zurückzuweisen.

10. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Da die Kammer die Auffassung vertritt, daß das bei der Vorbenutzung (V1) eingesetzte Software-Programm keinen hier zu berücksichtigenden Stand der Technik begründet, kann auf die Prüfung des von der Beschwerdeführerin gestellten zweiten Hilfsantrags (vgl. oben Abschnitt VII.), der auf die Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Artikel 112 (1) a) EPÜ) von mit dieser Problematik verknüpften Rechtsfragen gerichtet ist, verzichtet werden.

### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

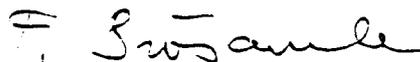
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Auflage, das Verfahren auf der Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag der Beschwerdeführerin fortzusetzen.
3. Der Hilfsantrag auf erneute Vernehmung von Zeugen wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Kostenerstattung wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin



F. Brösamle