BESCHWERDEKAMMERN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS | BOARDS OF APPEAL OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE | CHAMBRES DE RECOURS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

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

E N T S C H E I D U N G
vom 27. Juli 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0365/93 - 3.2.5

Anmeldenummer: 86106099.4

Veröffentlichungsnummer: 0201826

IPC: B65H 75/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Wickelträger

Patentinhaber:
Jos. Zimmermann GmbH & Co. KG

Einsprechender:
H.N. Zapf KG

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 52, 56

Schlagwort:
-

Zitierte Entscheidungen:
-

Leitsatz/Orientierungssatz:
-

Europäisches Patentamt | European Patent Office | Office européen des brevets

Beschwerdekammern | Boards of Appeal | Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0365/93 - 3.2.5

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5
vom 27. Juli 1995

Beschwerdeführer: (Einsprechender)
H.N. Zapf KG
Carl-Benz-Straße 3
D-95032 Hof (DE)

Vertreter:
Andrae, Steffen, Dr.
Patentanwälte
Andrae, Flach, Haug, Kneissl
Balanstraße 55
D-81541 München (DE)

Beschwerdegegner: (Patentinhaber)
Jos. Zimmermann GmbH & Co. KG
Rosstraße 9 - 13
D-52064 München (DE)

Vertreter:
König, Werner, Dipl.-Ing.
Habsburgerallee 23 - 25
D-52064 Aachen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Februar 1993 über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 0 201 826 in geändertem Umfang.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
Mitglieder: M. H. M. Liscourt
W. Weiss
H. Ostertag
G. Gall

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das am 6. September 1989 erteilte Patent Nr. 0 201 826 legte die Beschwerdeführerin Einspruch ein.

Mit Zwischenentscheidung vom 22. Februar 1993 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügten, so daß das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten sei.

II. Die Entscheidung wurde auf folgenden Sachverhalt gestützt:

- die von beiden Parteien als Stand der Technik anerkannte offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung von einstückigen starren mit einem Bund versehenen Wickelträgern aus Kunststoff von der Firma "KARO" an die Firma Nino Aktiengesellschaft (D2).

- die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Tatsache, daß bei der Firma NINO die gelieferten Wickelträger auch in der Form verwendet wurden, daß die Fadenreserve am kleineren Durchmesser (Bund) angebracht wurde und daß dies offenkundig vorbenutzt sei (D2a). Die Einspruchsabteilung hat diese Verwendung aber nicht als offenkundige Vorbenutzung anerkannt.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und beantragte, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin eine weitere Vorbenutzung (D3) geltend, die während des Prioritätsintervalls erfolgt sei; die

Patentinhaberin habe einer Firma (die Kulmbacher Spinnerei) einstückige kompressible Wickelträger angeboten, bei welchen die Fadenreserve am Bund vorgesehen gewesen sei.

V. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Oktober 1994 reichte die Beschwerdegegnerin schließlich einen Haupt- und zwei Hilfsanträge ein.

VI. Während der mündlichen Verhandlung wurde von der Beschwerdeführerin eine weitere Vorbenutzung geltend gemacht. Die Patentinhaberin habe Dritten zweiteilige zusammendrückbare Hülsen verkauft, die zusätzlich zu den Merkmalen der Hülsen nach Druckschrift D1 noch das Merkmal aufgewiesen hätten, daß die axiale Breite des Bundes größer als die Abdeckfläche des Endringes ist (D1a).

Dieser Verkauf wurde von der Patentinhaberin anerkannt.

Beide Parteien stimmten auf Befragen auch darüber überein, daß einstückige Wickelträger zum Stand der Technik gehören, deren Mantel Ringe aufweist, die durch annähernd S-förmig ausgeführte Streben verbunden sind, die sich bei einem auf den Wickelträger ausgeübten Axialdruck verformen und damit den Wickelträger axial zusammendrückbar machen (D4).

VII. Die unabhängigen Ansprüche lauten wie folgt:

Hauptantrag

"1. Einstückiger Wickelträger zur Aufnahme von Garnen und dergleichen mit einem Fadenreservebereich (16) und mit im Wesentlichen zylindrischer, von käfigartig miteinander verbundenen Tragelementen gebildeter Mantelfläche (4), der an seinem einen Ende einen geschlossenen Endring (1)

mit radial innen liegender Abdeckfläche (6) und an seinem anderen Ende einen geschlossenen oberen Ring (2) mit einem axial vorstehenden Bund (14) aufweist, der zumindest abschnittsweise kleinere radiale Außenmasse hat als die Abdeckfläche (6), dadurch gekennzeichnet, daß der Bund (14) mit einer Fadenreservenut (16) versehen ist und daß die axiale Breite des Bundes (14) des oberen Ringes (2) größer ist als die Breite der Abdeckfläche (6) des Endrings (1)."

Es folgen 9 abhängigen Ansprüche 2 - 10.

Hilfsantrag 1

Der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 lautet wie der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, wobei jedoch das erste Wort "Einstückiger" durch "Einstückig starrer" ersetzt wird.

Es folgen 9 abhängige Ansprüche 2 bis 10 derselben Kategorie und ein unabhängiger Anspruch 11, der wie folgt lautet:

"Verwendung eines axial zusammendrückbaren einstückigen Wickelträgers zur Aufnahme von Garnen und dergleichen mit einem Fadenreservebereich (16) und mit im wesentlichen zylindrischer, von käfigartig miteinander verbundenen Tragelementen gebildeter Mantelfläche (4), der an seinem einen Ende einen geschlossenen Endring (1) mit radial innen liegender Abdeckfläche (6) und an seinem anderen Ende einen geschlossenen oberen Ring (2) mit einem axial vorstehenden, mit Spiel in den Endring (1) einsteckbaren Bund (14) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Bereich des Bundes, dessen Außenmaße kleiner sind als die Abdeckfläche, eine Fadenreserve untergebracht wird."

Hilfsantrag 2

Gegenüber dem ersten Hilfsantrag ist der unabhängige Anspruch 11 gestrichen. Die Ansprüche 1 bis 10 bleiben unverändert.

VIII. In den schriftlichen und mündlichen Verfahren trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, daß:

- die Priorität des Gebrauchsmusters (D1) wegen fehlender Erfindungsidentität nicht zu Recht beansprucht sei. Die Druckschrift D1, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht sei, gehöre somit zum Stand der Technik;

- die Priorität des Gebrauchsmusters (D1) bereits für ein anderes europäisches Patent in Anspruch genommen worden sei, so daß die nochmalige Inanspruchnahme dieser Priorität zu einer Doppelpatentierung führe;

- nach der Aussage eines Zeugen wäre es während der Verwendung des einstückigen starren Wickelträgers D2 vorgekommen, die Reserve an den Bund zu legen (D2a). Gegenüber dieser Vorbenutzungshandlung sei der Gegenstand der Ansprüche 1 der Haupt- und Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin nur dadurch neu, daß eine Nut vorhanden sei. Dieses Merkmal sei aber lediglich eine für den Fachmann selbstverständliche konstruktive Ausführung der Fadenreserve.

- abgesehen von dem Merkmal, daß der Wickelträger einstückig sei, unterscheide sich der Gegenstand der Ansprüche 1 gemäß den drei Anträgen nur durch die Fadenreservenut von der Druckschrift D1. Dieses Merkmal beruhe jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

- durch den Anspruch 11 gemäß dem ersten Hilfsantrag ein Verfahren geschützt sei, das gemäß

Artikel 64 (2) EPÜ auch auf das dadurch hergestellte Erzeugnis (der Wickelträger mit dem darauf angeordneten Garnwickel) erstrecke. Da ein solches Erzeugnis nicht durch den Schutzumfang des erteilten Patents gedeckt gewesen sei, sei der Schutzumfang erweitert und somit gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (3) EPÜ verstoßen worden;

- die Neuheit des Gegenstandes des Anspruches 11 des ersten Hilfsantrages sei nur dadurch gegeben, daß der Wickelträger zusammendrückbar sei. Dieses an sich bekannte Merkmal könne jedoch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruches 11 nicht begründen;

- die Neuheit des Gegenstandes des Verwendungsanspruchs 11 gemäß dem ersten Hilfsantrag nicht gegeben sei, weil der gemäß diesem Anspruch verwendete Wickelträger im Rahmen des Vorbenutzung D3 bereits in dieser Weise verwendet worden sei.

IX. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) machte ihrerseits geltend daß:

- die Vorbenutzung (D3) unter Geheimhaltungsvorbehalt gestanden habe daher dem angegriffenen Patent nicht entgegenstünde;

- die Neuheit des Gegenstandes der Ansprüche nicht bestritten werden könne, weil die neuen Ansprüche gemäß den drei Anträgen einen einstückigen Wickelträger beträfen;

- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag auch dann als neu und erfinderisch zu betrachten sei, wenn die Priorität des Gebrauchsmusters D1 nicht anerkannt würde, weil die Idee eine Fadenreserve am Bund eines einstückigen Wickelträgers zu legen, durch den zweistückigen Wickelträger der Druckschrift D1 auch nicht in der gemäß D1a offenkundig vorbenutzten Ausführungsform nahegelegt sei;

- die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruches 1 der Hilfsanträge sei nach der Beschränkung auf einstückige starre Wickelträger unzweifelhaft gegeben. Zur Vorbenutzung D2a habe der Zeuge Striedelmayer bei seiner Vernehmung vor der Einspruchsabteilung anerkannt, daß die zufällig am Bund des Wickelträgers D2 gelegte Fadenreserve unter Verletzung eindeutiger betrieblicher Anordnungen irrtümlich erfolgt sei und die so hergestellten Wickel als Ausschuß angesehen worden seien. Eine solche irrtümlich erfolgte und im Ergebnis als Ausschuß bewertete Verwendung könne keine Vorbenutzung darstellen. Diese Aussage beweise auch, daß die Anbringung der Nut zielgerichtetes Handeln erfordere und somit nicht als belanglos anzusehen sei. Die Lehre der Druckschrift D1, die einen zusammendrückbaren zweiteiligen Wickelträger betreffe, könnte nicht ohne weiteres auf einen einstückigen starren Wickelträger übertragen werden, weil die jeweiligen Bedingungen während des Färbens sehr unterschiedlich seien. Das Vorsehen einer Fadenreserve auf einem zweiteiligen Wickelträger sei gleichfalls nicht ohne weiteres auf einen einteiligen Wickelträger zu übertragen.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung lagen folgende Anträge vor:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, das Patent in geändertem Umfang mit folgenden in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüchen aufrechtzuerhalten: Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und 2.

XI. Nach Beratung hat der Vorsitzende die folgende Entscheidung verkündet:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag werden zurückgewiesen.

Die Ansprüche 1 bis 10 nach dem Hilfsantrag 2 sind gewährbar.

Das Verfahren wird zur Anpassung der Beschreibung schriftlich fortgesetzt. Dem Beschwerdegegner wird eine Frist von einem Monat zur Vorlage angepaßter Beschreibung und Zeichnungen eingeräumt.

XII. Die Beschwerdegegnerin reichte am 23. November 1994 eine neue Beschreibung und am 1. Dezember 1994 neue Zeichnungen ein.

In einer Stellungnahme kritisierte die Beschwerdeführerin in einigen Punkten die angepaßte Beschreibung. Insbesondere machte die Beschwerdeführerin geltend, daß sich die Beschreibung nach der Beschränkung der Ansprüche

auf ein einziges Ausführungsbeispiel, nämlich das eines einstückig starren Wickelträgers, nicht auf verschiedene Ausführungsformen beziehen dürfe.

In einer Mitteilung verlangte die Beschwerdekammer einige Änderungen der neuen Fassung der Beschreibung. Sie stellte jedoch fest, daß sich die Figuren auf Ausführungsformen des erfindungsgemäßen einstückig starren Wickelträgers bezögen und daß der diesbezügliche Einwand der Beschwerdeführerin nicht berechtigt sei.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 24. März 1995, den Beanstandungen der Kammer Rechnung tragend, neue Seiten 1, 1a und 2 der Beschreibung ein.

Mit ihrem am 10. April 1995 eingereichten Schreiben blieb die Beschwerdeführerin bei ihrem obengenannten Einwand.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Änderungen [Artikel 123(2) und (3) EPÜ]*

1.1 Hauptantrag

1.1.1 Der Anspruch 1 gemäß diesem Antrag stellt die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1, 2 und 5 des erteilten Patentes dar und enthält zusätzlich die Beschränkung, daß der Wickelträger "einstückig" ist. Das Wort "einstückig" wurde zwar in den ursprünglichen Unterlagen nicht gebraucht. In den Figuren 5 und 6 des Patentes und im entsprechenden Teil der Beschreibung wird aber ein "einstückiger" Wickelträger gezeigt und beschrieben. Die Einführung dieses begrenzenden Merkmales stellt daher keinen

Verstoß gegen Artikel 123 (2) oder (3) EPÜ dar, da es klar aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen ist.

1.1.2 Die übrigen Ansprüche 2 bis 10 gemäß dem Hauptantrag entsprechen den Ansprüchen 3, 4 und 6 bis 12 des erteilten Patentes. Sie erfüllen gleichfalls die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

1.2 Erster Hilfsantrag

1.2.1 Der Anspruch 1 gemäß diesem Antrag ist gegenüber dem Hauptantrag auf "starre" Wickelträger beschränkt. Da die Figur 5 und die entsprechende Beschreibung der ursprünglichen Unterlagen einen "starren" Wickelträger betreffen, stellt diese zusätzliche Begrenzung keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) oder (3) EPÜ dar.

1.2.2 Die übrigen Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag entsprechen den Ansprüchen 3, 4 und 6 bis 12 des erteilten Patentes. Sie erfüllen daher gleichfalls die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

1.2.3 Kategoriewechsel - Anspruch 11

1.2.3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 11 gemäß dem ersten Hilfsantrag betrifft die Verwendung eines an sich bekannten, axial zusammendrückbaren einstückigen Wickelträgers, wobei die Fadenreserve am Bund untergebracht wird. Der Anspruch 1 des erteilten Patentes betrifft einen "Wickelträger zur Aufnahme von Garnen und dergleichen ...., dessen Bund zur Bildung des Fadenreservebereichs kleinere radiale Außenmaße hat als die Abdeckfläche". Die Beschwerdeführerin hat den Einwand erhoben, daß der Verwendungsanspruch die gleiche Wirkung wie ein

Verfahrensanspruch habe und das durch das Verfahren hergestellte Produkt - im vorliegenden Fall ein Wickelträger zusammen mit der darauf gewickelten Spule - vom Schutz erfaßt sei (Artikel 64 (2) EPÜ). Dadurch verstoße dieser Kategoriewechsel gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

1.2.3.2 Zur Frage des Kategorienwechsels bei Verwendungsansprüchen hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88, ABl. EPA 1990, 93) wie folgt Stellung genommen (Punkt 1 der Entscheidungsformel): "Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt". Ferner wird im Punkt 5 der Begründung folgendes gesagt: "Geht man also davon aus, daß ein Verwendungsanspruch tatsächlich die Verwendung eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer "Wirkung" und nicht zur Herstellung eines "Erzeugnisses" definiert, so ist der Verwendungsanspruch kein Verfahrensanspruch im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ".

1.2.3.3 Die letztgenannten Voraussetzungen treffen auf Anspruch 11 an sich nicht zu. Da der Wickelträger bei seiner bestimmungsgemäßen Anwendung, der Bewicklung, aber keine Veränderung erfährt, kann die Kammer in dem nach dem Verwendungsanspruch 11 bewickelten Träger kein Verfahrenserzeugnis erkennen, das nicht vom Schutzbereich des erteilten Patents nach Artikel 69 EPÜ vollständig erfaßt wäre. In dem Kategoriewechsel kann somit kein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ erblickt werden.

1.3 Zweiter Hilfsantrag

1.3.1 Da die Ansprüche gemäß dem zweiten Hilfsantrag den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß dem ersten Hilfsantrag entsprechen, gelten die gleichen Erwägungen, die für eine Zulässigkeit unter dem Gesichtspunkt der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ sprechen.

2. Berichtigung gemäß Regel 89 EPÜ

2.1 Der Anspruch 9 ist auf Anspruch 10, der Anspruch 10 auf einem der beiden Ansprüche 10 oder 11 rückbezogen. Diese unrichtigen Bezugnahmen wurden bei der Umnumerierung der Ansprüche nicht korrigiert.

2.2 Da es sich um offenbare Unrichtigkeiten handelt, werden sie aufgrund der Regel 89 EPÜ wie folgt berichtigt: - Anspruch 9 wird auf Anspruch 8 rückbezogen, - Anspruch 10 wird auf die Ansprüche 8 oder 9 rückbezogen.

3. *Priorität*

3.1 Der Gegenstand des Gebrauchsmusters (D1), dessen Priorität beansprucht wurde, ist ein zweiteiliger zusammendrückbarer Wickelträger, bei dem gemäß der Beschreibung die Fadenreserve auf dem Bund liegt. Der nunmehr beanspruchte Gegenstand des angegriffenen Patentes betrifft einen "einstückigen" (Hauptantrag) oder einen "einstückig starren" Wickelträger (Anspruch 1 gemäß den beiden Hilfsanträge), der mit einer Fadenreservenut am Bund versehen ist. Die Verwendung eines zusammendrückbaren "einstückigen" Wickelträgers ist im Anspruch 11 gemäß dem ersten Hilfsantrag beansprucht. Dem "Prioritätsdokument" D1 und dem angegriffenen Patent ist das Merkmal gemeinsam, daß die Fadenreserve am Bund liegt. Dieses

Merkmal ist jedoch für die Wickelträger im Prioritätsdokument D1 nur in wirkungsmäßiger Verbindung mit dem speziellen Typ dieses Wickelträgers, also eines zweistückigen Wickelträgers, geoffenbart, nicht aber als eine vom jeweiligen Typ des Wickelträgers unabhängige Erfindung. Da das Prioritätsdokument D1 nicht die Möglichkeit der Verwendung dieses Merkmals in Verbindung mit einstückigen Wickelträgern offenbart, kann die Priorität für die geltende Fassung der Ansprüche 1 und 11 nicht wirksam beansprucht werden. Den Ansprüchen nach den Haupt- und Hilfsanträgen kommt daher nur der Zeitrang des Anmeldetages zu.

Die im Zusammenhang mit der Prioritätsbeanspruchung von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage der Doppelpatentierung ist daher ohne Belang.

4. *Stand der Technik*

4.1 Druckschrift D1 und Vorbenutzung

D1a Da die Priorität nicht wirksam beansprucht ist, folgt, daß die vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichte Druckschrift D1, deren Priorität nicht wirksam beansprucht wurde, und die vor dem Anmeldetag des Streitpatents erfolgte Lieferung von gemäß D1 hergestellten Wickelträgern D1a mit einer axialen Breite des Bundes, die größer als die Abdeckfläche des Endringes ist, zum Stand der Technik gehören (G 3/93, ABl. EPA 1995, 18).

4.2 Vorbenutzung D2 ("KARO"-Spulen)

Die bereits in der ersten Instanz durch Unterlagen und Zeugeneinvernahmen nachgewiesene und von beiden Parteien als Stand der Technik anerkannte

offenkundige Vorbenutzung durch Lieferung von Wickelträgern der Firma "Karo" vor dem Prioritätstag an die Firma Nino Aktiengesellschaft steht außer Streit. Einstückig starre mit einem Bund versehene Wickelträger, die eine Nut am gegenüberliegenden (dicken) Ende aufweisen, gehören daher zum Stand der Technik.

4.3 Vorbenutzung D2a (Firma NINO)

Die Wickelträger nach D2 wurden vor dem Prioritätstag bei der Firma Nino Aktiengesellschaft eingesetzt. Aus der Zeugenaussage des dort tätigen Technikers geht hervor, daß eine ausdrückliche Anweisung bestanden hat, die Fadenreserve am dicken Ende anzulegen. Bei Versuchen hat sich herausgestellt, daß der Färbevorgang im Bereich der Fadenreserve nur dann exakt durchgeführt wird, wenn diese am dicken Ende angelegt wird. Es ist vorgekommen, daß die Fadenreserve versehentlich am kleinen Durchmesser (Bund) angelegt wurde, weil das Anlegen manuell erfolgte. Der Färbevorgang im Bereich der Kreuzspule wurde dabei nicht beeinträchtigt, obwohl die Spule anders herum lief. Dabei wurde aber im Bereich der Fadenreserve kein exakter Färbevorgang erreicht. Die Anweisung zum Anlegen der Fadenreserve am dicken Ende ist daher nie widerrufen worden.

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, daß eine neuheitsschädliche Offenbarung dann vorliege, wenn der Erfindungsgedanke für den Fachmann erkennbar hervortrete und interessierte Fachleute von der Erfindung Kenntnis nehmen könnten. Dies treffe auf die Versuche bei der Firma NINO zu.

Dem ist aber entgegenzuhalten, daß die gelegentlich (versehentlich) am Bund angebrachte Fadenreserve nicht den gewünschten Färbeerfolg herbeiführte und einer ausdrücklichen Arbeitsanweisung zuwiderlief. Der Fachmann konnte daher diesen Vorgängen nicht die Lehre entnehmen, die Fadenreserve am Bund anzubringen. Im Gegenteil, er wurde davon abgehalten, diese Maßnahme zu treffen und konnte somit den Erfindungsgedanken nicht erkennen.

Die behauptete Vorbenutzung D2a bildet daher keinen Stand der Technik.

4.4 Vorbenutzung D3 ("Kulmbacher Hülse")

4.4.1 Die weitere vor dem Anmeldetag des Streitpatents liegende Vorbenutzung D3 wurde von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, nachdem die Ansprüche des angegriffenen Patent so geändert waren, daß ihren Gegenständen die Priorität des Gebrauchsmuster D1 nicht mehr zuerkannt werden konnte. Dieses Vorbringen ist somit rechtzeitig vorgebracht.

4.4.2 Die Parteien sind sich darüber einig, daß diese Vorbenutzung einen einstückig zusammendrückbaren Wickelträger mit einer am Bund angeordneten Fadenreservenut betrifft, wie in der Figur 6 des Streitpatentes dargestellt ist.

4.4.3 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß diese Vorbenutzung ohne Geheimhaltungspflicht durch Gespräche und Übergabe von Zeichnungen und kostenlose Lieferung von 600 Wickelträger von der Patentinhaberin an einen Kunden (die Kulmbacher Spinnerei) erfolgt sei. Die Beschwerdegegnerin hat dagegen geltend gemacht, die Vorbenutzung sei unter Geheimhaltungsvereinbarung gestanden. Die

Geheimhaltungspflicht ergebe sich auch schlüssig aus den Verhandlungen, bei der die Patentinhaberin eine Exklusivanfertigung aufgrund von ihr vorgelegten Zeichnungen verlangt habe. Zum Nachweis eines ausdrücklichen Geheimhaltungshinweises hat die Beschwerdegegnerin eine Kopie eines Telex von 15. Oktober 1985 eingereicht, dessen Eingang beim Adressaten von der Beschwerdeführerin allerdings bestritten worden ist. Beide Parteien haben Zeugenbeweis angeboten.

4.4.4 Die Kammer geht aus folgenden Gründen davon aus, daß zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ein besonderes Naheverhältnis bestand. Der neue Wickelträger verdankt unstreitig seine Existenz einer gemeinsamen Entwicklung von Auftraggeber und Auftragnehmer. Der Auftraggeber verpflichtete sich darüber hinaus, die gesamte Werkzeugkapazität des Auftragnehmers vom 14. April 1986 bis Ende 1987 auszulasten. Unter diesen Umständen konnte der Auftragnehmer davon ausgehen, daß auch ohne besondere Vereinbarung die Entwicklungsergebnisse nicht sofort - jedenfalls nicht vor Einsatz des neuen Wickelträgers in der Produktion - an Dritte weiter gegeben würden. Es bedurfte daher unter den gegebenen Umstände keiner ausdrücklichen Geheimhaltungsvereinbarung. Daher ist es auch unbeachtlich, ob die Angehörigen der Firma Kulmbacher Spinnerei auf die erforderliche Geheimhaltung hingewiesen wurden oder nicht. Die Vernehmung der Zeugen war daher nicht sachdienlich. Ein konkreter Fall des Bruchs der stillschweigenden Vereinbarung ist nicht nachgewiesen worden. Zusammenfassend ist davon auszugehen, daß zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung bestand, die nicht gebrochen worden ist.

4.4.5 Die Öffentlichkeit der Vorbenutzung D3 ist daher nicht bewiesen und D3 zählt nicht zum Stand der Technik.

4.5 Vorbenutzung D4

Zum Stand der Technik zählt auch ein einstückiger Wickelträger, dessen Mantel Ringe aufweist, die durch annähernd S-förmig ausgeführte Streben verbunden sind, die sich bei einem auf den Wickelträger ausgeübten Axialdruck verformen und damit den Wickelträger axial zusammendrückbar machen. Beide Parteien waren sich darüber einig, daß derartige Wickelträger vor dem Anmeldedatum standardmäßig angeboten und verkauft wurden. Dieser Tatsache wurde von der Beschwerdegegnerin u. a. durch die Formulierung des Oberbegriffs von Anspruch 11 nach dem ersten Hilfsantrag Rechnung getragen.

5. *Insgesamt zu berücksichtigender Stand der Technik*

Aufgrund der Ausführungen zu den Punkten 3. und 4. geht die Kammer im folgenden davon aus, daß die Druckschrift D1 und die offenkundigen Vorbenutzungen D1a, D2 und D4, nicht jedoch die Vorbenutzungshandlungen D2a und D3 zum Stand der Technik gehören.

6. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit*

6.1 Hauptantrag

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bezieht sich auf **einstückige** Wickelträger, d. h. er umfaßt einerseits einstückige starre und anderseits einstückige zusammendrückbare Wickelträger.

6.1.1 Neuheit

6.1.1.1 Der einstückige, starre Wickelträger D2 ebenso wie der einstückige, zusammendrückbare Wickelträger D4 kommen dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten. Der Gegenstand gemäß dem Anspruch 1 unterscheidet sich von diesen beiden vorbekannten Wickelträgern jeweils dadurch, daß der Bund mit einer Fadenreservenut versehen ist und daß die axiale Breite des Bundes des oberen Ringes größer ist als die Breite der Abdeckfläche des Endrings. Der übrige Stand der Technik (D1 und D1a) betrifft zweistückige Wickelträger.

6.1.1.2 Der Wickelträger gemäß dem Anspruch 1 des Hauptantrages ist daher neu.

6.2 Erfinderische Tätigkeit

Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf einstückige zusammendrückbare Wickelträger. Zur Variante "einstückig starrer Wickelträger" siehe Punkt 7.2.1.

6.2.1 Die Aufgabe der Erfindung besteht dann darin, einen einstückig zusammendrückbaren Wickelträger so zu gestalten, daß die Fadenreserve auch bei axialer Verlagerung des zugehörigen Wickels, insbesondere bei axialer Kompression säulenartig übereinander angeordneter Wickel, frei zugänglich bleibt und trotzdem einwandfrei gefärbt wird.

6.2.2 Aus der Druckschrift D1 ist es bereits bekannt, die Fadenreserve an den Bund eines zweistückigen zusammendrückbaren Wickelträgers zu legen. Insbesondere ist auch das im Anspruch 1 angegebene Merkmal, daß "die axiale Breite des Bundes des oberen

Ringes größer als die Breite der Abdeckfläche des Endrings" ist, durch den vorbekannten Wickelträger D1a bekannt.

6.2.3 Da die technischen Probleme des Färbens von auf zweistückige oder einstückige zusammendrückbaren Wickelträger gespulten Garnwickeln sehr ähnlich sind, wird der Durchschnittsfachmann die Grundidee der Druckschrift D1, die einen zweistückigen zusammendrückbaren Wickelträger betrifft, bei dem die Fadenreserve am Bund angelegt wird, ohne weiteres auf einen einstückigen Wickelträger gemäß (D4) übertragen und dabei den Bund und die Abdeckfläche in gleicher Weise ausbilden wie beim zugehörigen Wickelträger D1a. Sobald der Fachmann sich dafür entschieden hat, die Fadenreserve am Bund anzulegen, liegt es ihm als konstruktive Maßnahme nahe, dort auch eine Nut vorzusehen.

6.2.4 Der vom Anspruch 1 des Hauptantrages mitumfaßte einstückige zusammendrückbare Wickelträger beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dem Hauptantrag kann deshalb nicht stattgegeben werden.

7. Hilfsantrag 1

7.1 Neuheit

7.1.1 Anspruch 1

Da der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag enthält, ist sein Gegenstand gleichfalls neu.

7.1.2 Anspruch 11

Aus der Druckschrift D1 ist zwar die Verwendung eines Wickelträgers in der Weise bekannt, daß die Fadenreserve auf den Bund gelegt wird. Da der dabei eingesetzte Wickelträger nicht einstückig ist, ist der Gegenstand des Anspruchs 11 neu.

7.2 Erfinderische Tätigkeit

7.2.1 Anspruch 1

7.2.1.1 Gegenüber dem Hauptantrag ist dieser Anspruch auf starre Wickelträger beschränkt. Nächstliegender Stand der Technik ist der vorbekannte Wickelträger D2, der alle Merkmale des Oberbegriffes des Anspruchs 1 enthält. Bei dieser starren Hülse ist auf dem dem Bund gegenüberliegenden (dicke) Ende eine Nut zur Aufnahme der Fadenreserve vorgesehen. Werden solche Hülsen zum Färben zu einer Säule zusammengesteckt, so liegen beim Färben die Fadenreserven offen und ungeschützt gegen mechanische Beanspruchung zwischen den Wickelkörpern.

Demgegenüber besteht die Aufgabe der Erfindung darin, einen starren Wickelträger so auszubilden, daß die Fadenreserve während des Färbens für die zirkulierende Flotte frei zugänglich ist, korrekt gefärbt wird und trotzdem gegen diese Beanspruchung geschützt ist.

7.2.1.2 Aus der Druckschrift D1 ist es bekannt, die Fadenreserve an den Bund eines zweistückigen zusammendrückbaren Wickelträgers zu legen. Das im Anspruch 1 angegebene Merkmal, daß "die axiale Breite

des Bundes des oberen Ringes größer als die Breite der Abdeckfläche des Endrings", ist insbesondere durch den Wickelträger D1a bekannt geworden.

7.2.1.4 Die Frage ist dann, ob der Durchschnittsfachmann, die Grundidee der Druckschrift D1 auf einen an sich bekannten einstückigen starren Wickelträger übertragen und dazu den Bund mit einer Fadenreservenut versehen würde.

7.2.1.5 Im Dokument D1 wird beschrieben, daß die Verlagerung der Fadenreserve auf den Bund bei zweistückigen zusammendrückbaren Hülsen verhindert, daß beim Zusammendrücken der Spulensäule die Fadenreserve überdeckt und damit unzugänglich wird. Diese Aufgabenstellung spielt bei starren Hülsen keine Rolle. Ein Fachmann, der starre Hülsen weiterentwickeln wollte, hatte somit keinen Anlaß, zur Lösung der oben (im Punkte 7.2.1.1) definierten Aufgabe auf dieses Merkmal zurückzugreifen.

7.2.1.6 Somit genügt der Wickelträger gemäß dem Anspruch 1 den Voraussetzungen des Artikels 56 EPÜ. Das gleiche gilt für die abhängigen Ansprüche 2 bis 10, die lediglich weitere Ausführungsformen des Gegenstandes des unabhängigen Anspruches 1 betreffen.

7.2.2 Anspruch 11

7.2.2.1 Der Stand der Technik, der dem Gegenstand dieses Anspruches am nächsten kommt, ist der einstückige zusammendrückbare Wickelträger (D4), der alle Merkmale des Oberbegriffes des Anspruches 11 enthält. Die Erfindung gemäß dem Anspruch 11 soll nun darin bestehen, daß die Fadenreserve auf den Bund dieses Wickelträgers gelegt wird.

7.2.2.2 Es ist aber schon durch die Vorveröffentlichung von der Druckschrift D1 bekannt, die Fadenreserve an den Bund eines zweistückigen zusammendrückbaren Wickelträgers zu legen.

7.2.2.3 Da die technischen Probleme des Färbens bei zweistückigen und bei einstückigen zusammendrückbaren Wickelträgern sehr ähnlich sind (siehe oben 6.2.3), würde der Durchschnittsfachmann die Grundidee der Druckschrift D1 ohne weiteres auf einen einstückigen zusammendrückbaren Wickelträger (D4) übertragen und hätte dabei das gleiche Ergebnis erzielt. Deshalb ist die Verwendung gemäß dem Anspruch 11 nicht erfinderisch. Wegen der Anwesenheit dieses nicht gewährbaren Anspruchs kann dem Hilfsantrag 1 nicht stattgegeben werden.

8. *Hilfsantrag 2*

Da die Ansprüche nach diesem Antrag mit den bereits oben als gewährbar erachteten Ansprüchen 1 bis 10 des Hilfsantrags 1 identisch sind (wobei Anspruch 11 gestrichen worden ist), kann dem Hilfsantrag 2 stattgegeben werden.

9. *Angepaßte Unterlagen*

Die Beschwerdeführerin hat bemängelt, daß in der Beschreibung auf mehrere Ausführungsformen Bezug genommen werde, obwohl nur noch eine Ausführungsform verblieben sei. Es trifft zu, daß die Ansprüche nur noch einstückig starre Wickelträger umfassen und dies ist in der Einleitung der Beschreibung deutlich zum Ausdruck gebracht. Die verbleibenden Figuren zeigen nur noch einstückig starre Wickelträger. In Figur 1 ist offengelassen, wie der Hülsenmantel ausgebildet ist, während in Figur 5 eine konkrete Ausgestaltung

des Hülsenmantels dargestellt ist. Die Kammer hielt daher eine weitere Klarstellung im Text der Beschreibung für überflüssig.

Die am 23. November 1994 (Beschreibung Seiten 3 bis 7 und Ansprüche Seiten 8 und 9), am 1. Dezember 1994 (Zeichnungen Fig. 1 bis 5) und am 24. März 1995 (Seiten 1, 1a und 2) eingereichten Unterlagen entsprechen daher den Voraussetzungen des EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit der folgenden Fassung aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche: 1 bis 10 gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 2, in der mit Seiten 8 und 9 des am 23. November 1994 eingereichten Schreibens in Reinschrift vorgelegten berichtigten Fassung;

Beschreibung: Seiten 1, 1a und 2, eingereicht am 24. März 1995; Seiten 3 bis 7 eingereicht am 23. November 1994;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 5, eingereicht am 1. Dezember 1994.

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

A. Townend C. Payraudeau