

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 30. Januar 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0856/95 - 3.2.3

Anmeldenummer: 91101421.5

Veröffentlichungsnummer: 0444432

IPC: B02C 13/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Rotor für Prall- oder Hammermühlen

Patentinhaber:
NOELL Service und Maschinenteknik GmbH

Einsprechender:
Krupp Fördertechnik GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 111(1), 114(2)

Schlagwort:
"Zurückverweisung (bejaht)"
"Verspätet vorgebrachte offenkundige Vorbenutzung -
Zulässigkeit des Vorbringens (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0856/95 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 30. Januar 1997

Beschwerdeführer: NOELL Service und Maschinentechnik GmbH
(Patentinhaber) Abt. PLW
Postfach 1364
D-48234 Dülmen (DE)

Vertreter: Lorenz, Seidler, Gossel
Widenmeyerstraße 23
D-80538 München (DE)

Beschwerdegegner: Krupp Fördertechnik GmbH
(Einsprechender) Franz-Schubert-Straße 1-3
D-47226 Duisburg (DE)

Vertreter: Vomberg, Friedhelm, Dipl.-Phys.
Schulstraße 8
D-42653 Solingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 21. August 1995,
mit der das europäische Patent Nr. 0 444 432
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: F. Brösamle
M. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 21. August 1995 hat die Einspruchs-
abteilung das europäische Patent Nr. 0 444 432 gemäß
Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen, da dessen Gegenstand im
Hinblick auf die Entgegenhaltungen DE-C-3 327 204 (D1)
und "Dubbel", Taschenbuch für den Maschinenbau,
16. Auflage, Seiten 943, 944 (D3) nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhe.

II. Der der Widerrufsentscheidung zugrundeliegende
(erteilte) unabhängige Patentanspruch hat folgenden
Wortlaut:

"1. Rotor für Prall- oder Hammermühlen, der aus
mehreren miteinander verschweißten Rotorscheiben
(1) aus Stahlguß besteht, die verbreiterte,
einander berührende Naben (3) aufweisen, **dadurch
gekennzeichnet**, daß die Rotorscheiben (1) durch
Ringschweißnähte (9) an den Außenkanten ihrer
Naben (3) miteinander verschweißt sind."

III. Gegen vorgenannte Entscheidung hat die Patentinhaberin -
nachfolgend Beschwerdeführerin - am 10. Oktober 1995
unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde
eingelegt und diese am 18. Dezember 1995 begründet. Im
Lauf des Beschwerdeverfahrens hat sie zum Hauptanspruch
zwei Hilfsanträge eingereicht.

Die Einsprechende - nachfolgend Beschwerdegegnerin - hat
sich unter Vorlage entsprechender Beweismittel
zusätzlich auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützt.
Ferner wurde die Druckschrift US-A-3 151 816 diskutiert.

V. In der mündlichen Verhandlung vom 30. Januar 1997 hat die Beschwerdeführerin neue Schutzbegehren in Form eines Hauptantrags und zweier Hilfsanträge vorgelegt, deren jeweiliger Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

a) Hauptantrag:

"1. Rotor für Prall- oder Hammermühlen, der aus mehreren miteinander verschweißten Rotorscheiben (1) aus Stahlguß besteht, die verbreiterte, einander berührende Naben (3) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Rotorscheiben (1) durch Ringschweißnähte (9) an den Außenkanten ihrer Naben (3) miteinander verschweißt sind, so daß sich ein stabiler Rotorkörper ergibt, und daß der Rotorkörper nur an seinen beiden Enden auf einer Rotorwelle gelagert ist."

b) Hilfsantrag I:

"1. Rotor für Prall- oder Hammermühlen, der aus mehreren miteinander verschweißten Rotorscheiben (1) aus Stahlguß besteht, die verbreiterte, einander berührende Naben (3) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Rotorscheiben (1) durch Ringschweißnähte (9) an den Außenkanten ihrer Naben (3) miteinander verschweißt sind, so daß sich ein stabiler Rotorkörper ergibt, und daß der Rotorkörper nur an seinen beiden Enden auf einer Rotorwelle gelagert und an

diesen mit dieser durch Ringspannelemente verbunden ist."

c) Hilfsantrag II:

"1. Rotor für Prall- oder Hammermühlen, der aus mehreren miteinander verschweißten Rotorscheiben (1) aus Stahlguß besteht, die verbreiterte, einander berührende Naben (3) aufweisen,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Rotorscheiben (1) durch Ringschweißnähte (9) an den Außenkanten ihrer Naben (3) miteinander verschweißt sind, so daß sich ein stabiler Rotorkörper ergibt, daß der Rotorkörper nur an seinen beiden Enden auf einer Rotorwelle gelagert und an diesen mit dieser durch Ringspannelemente verbunden ist, daß außerhalb der Naben (3) Rotorscheibenteile (6, 7) vorhanden sind, die mit entsprechenden Teilen benachbarten Rotorscheiben einen Abstand haben, der breit genug für das Hindurchführen einer Schweißzange zu den Naben ist, und daß die Rotorscheiben (1) einen verbreiterten Außenkant (7) aufweisen, der im Vergleich zu der Nabe (3) beidseits um die Hälfte dessen schmaler ist, was als Abstand zwischen benachbarten Außenkränzen für das Hindurchführen einer Schweißzange zu den Naben (3) erforderlich ist."

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag sowie den erteilten Ansprüchen 2 bis 6, hilfsweise gemäß dem

ebenfalls in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag I sowie den erteilten Ansprüchen 2 bis 6 oder weiter hilfsweise nach dem gleichfalls in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II und den erteilten Ansprüchen 4 bis 6, die nunmehr in 2 bis 4 (unter Anpassung der Rückbeziehungen) umzunummerieren sind.

- VI. Die Beschwerdegegnerin beantragte demgegenüber die Zurückweisung der Beschwerde.
- VII. Die wesentlichen Argumente der Parteien zur Stützung vorgenannter Anträge können wie folgt zusammengefaßt werden:

a) Beschwerdeführerin:

- von der Beschwerdegegnerin sei die offenkundige Vorbenutzung so spät im Beschwerdeverfahren vorgebracht worden, daß seitens der Beschwerdeführerin vor der mündlichen Verhandlung keine sachliche Auseinandersetzung mehr möglich gewesen sei;
- als Reaktion auf dieses verspätete Vorbringen habe die Beschwerdeführerin neue Anspruchssätze vorgelegt, die in ihrem technischen Inhalt eine Einschränkung gegenüber den erteilten Ansprüchen darstellten; damit solle dem neu eingeführten Stand der Technik begegnet werden;

b) Beschwerdegegnerin:

- die Existenz einer offenkundigen Vorbenutzung sei der Beschwerdegegnerin erst im Sommer 1996 bekanntgeworden;

- wegen der geringen zeitlichen Verfügbarkeit des Zeugen Hr. Heusgen hätte die offenkundige Vorbenutzung erst kurz vor der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingebracht und substantiiert werden können;
- da es sich hierbei um einen relevanten Stand der Technik handele, könne unter den gegebenen Umständen nicht von einem mutwillig verspäteten Vorbringen die Rede sein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Im Beschwerdeverfahren vorgebrachter Stand der Technik*
 - 2.1 Mit Eingabe vom 10. bzw. 13. Januar 1997, also kurz vor dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, hat die Beschwerdegegnerin unter Vorlage eines Reiseberichtes, von Kopien von Fotografien und Erläuterungsskizzen sowie einer eidesstattlichen Erklärung von Hr. Heinrich Heusgen eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht; in diesem Zusammenhang wurde von ihrer Seite auch noch auf die US-A-3 151 816 verwiesen, die in dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten im deutschen Parallelverfahren ergangenen Beschluß berücksichtigt wird.
 - 2.2 Die Kammer sieht insbesondere die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung für den Bestand des Patents in allen drei Fassungen prima facie als relevant an.
 - 2.3 Ein Anhaltspunkt dafür, daß das zusätzliche Vorbringen der Beschwerdeführerin mißbräuchlich war, mit der Folge, daß der nachgebrachte Stand der Technik nicht mehr berücksichtigt würde, ist nicht zu erkennen.

Zunächst ist zu berücksichtigen, daß das Verfahren vor der Einspruchsabteilung mit einer Widerrufsentscheidung abgeschlossen wurde. Von daher hatte die Beschwerdegegnerin zunächst keinen Anlaß, nach weiterem möglicherweise relevanteren Stand der Technik zu suchen. Sie hat glaubhaft dargelegt, daß ihr die zu der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung führenden einzelnen Umstände erst spät bekannt geworden seien. Im übrigen kann das Vorbringen als Reaktion auf die gemäß Eingabe vom 28. Juni 1996 eingereichten Hilfsanträge der Beschwerdeführerin gesehen werden.

2.4 Die Kammer läßt somit das verspätete Vorbringen der Beschwerdegegnerin zu.

3. *Änderungen*

3.1 Der im Hinblick auf den neu geltend gemachten Stand der Technik geänderte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, bzw. gemäß Hilfsanträgen I und II stützt sich auf ein Merkmal, das bislang nicht beansprucht wurde, nämlich, daß der Rotorkörper nur an seinen beiden Enden auf einer Rotorwelle gelagert ist.

3.2 Die Beschwerdeführerin verwies in diesem Zusammenhang auf EP-B1-0 444 432, Seite 2, Zeilen 31 mit 34. Nach ihrer Auffassung schränkt das vorgenannte Merkmal den erteilten Anspruch 1 weiter ein.

3.3 Die Beschwerdegegnerin sieht in der Änderung der Ansprüche eine Verlagerung des beanspruchten Gegenstands.

3.4 Auch die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die Aufnahme des in Rede stehenden Merkmals **eine neue**

Sachlage geschaffen hat, weil bislang ein Rotor beansprucht gewesen sei, nunmehr aber ein System aus Rotor und Welle beansprucht werde.

Die Kammer möchte es bei dieser Feststellung belassen. Sie hält es für angemessen, daß im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung zunächst die Fragen der Ursprungs-offenbarung und der Schutzbereichserweiterung überprüft und möchte dieser in keiner Weise vorgreifen.

4. *Weiterer Ablauf des Verfahrens*

Die Zusammenfassung der Überlegungen in vorstehenden Abschnitten 2. und 3. läßt erkennen, daß die Vorlage der drei Fassungen der Patentansprüche eine **neue Sachlage** geschaffen hat, die im Lichte des **insgesamt** zu berücksichtigenden Standes der Technik zu beurteilen ist. Neben der Frage, ob eine der vorgelegten Anspruchsfassungen den Zulässigkeitserfordernissen genügt, wird zu prüfen sein, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung den Bestand des Streitpatents tatsächlich zerstören kann und ob sie als bewiesen anzusehen ist, ferner ggfs. ob die US-A-3 151 816 allein oder in Kombination mit anderem Stand der Technik Einfluß auf die Frage der Rechtsbeständigkeit des beanspruchten Rotors für Prall- oder Hammermühlen hat. Es scheint sachdienlich, wenn diese umfassende Prüfung von der Einspruchsabteilung vorgenommen wird. Die Kammer macht daher im vorliegenden Fall von ihrem Ermessensspielraum gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurück.

Dieses Vorgehen wurde den Beteiligten bereits in der Diskussion während der mündlichen Verhandlung kundgetan und hat zu keinem Einwand der Parteien geführt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



C. T. Wilson