

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 8. Januar 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0931/97 - 3.2.6

Anmeldenummer: 91115562.0

Veröffentlichungsnummer: 0476538

IPC: D04H 1/54

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Fasermatte und Verfahren zur Herstellung von Formteilen

Patentinhaber:

POLYVLIES FRANZ BEYER GmbH & CO. KG

Einsprechender:

- (I) Christian Heinrich Sandler GmbH & Co. KG.
(II) F.S. Fehrer Gummihaar- und Schaumpolsterfabrik GmbH & Co.
KG

Stichwort:

Vorbringen neuer Beweismittel in der Beschwerde/POLYVLIES

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100a), 114(1), 111(1)

Schlagwort:

"Zulassung neuer Beweismittel (ja)"
"Kostenverteilung nach Vorbringen neuer Beweismittel durch die
unterlegenen Einsprechenden im Beschwerdeverfahren (nein)"
"Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0461/88, T 0712/94, T 0029/96

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0931/97 - 3.2.6

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6
vom 8. Januar 2001

Beschwerdeführer II:
(Einsprechender II)

F.S. Fehrer Gumihaar- und
Schaumpolsterfabrik GmbH & Co. KG
Heinrich-Fehrer-Straße 1 - 3
D-97318 Kitzingen/Main (DE)

Vertreter:

Böck, Bernhard, Dipl.-Ing.
Patentanwälte Böck + Tappe Kollegen
Kantstraße 40
D-97074 Würzburg (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

POLYVLIES FRANZ BEYER GmbH & CO. KG
Rodder Straße 52
D-48477 Hörstel (DE)

Vertreter:

von Füner, Alexander, Prof. h. c. Dr.
v. Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano
Mariahilfplatz 2 & 3
D-81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 476 538 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Juni 1997.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: G. C. Kadner
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 13. September 1991 unter Inanspruchnahme von zwei deutschen Prioritäten vom 15. September 1990 eingereichte europäische Patentanmeldung 91 115 562.0 wurde das europäische Patent 0 476 538 erteilt.
- II. Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdeführerin I (Einsprechende I) und Beschwerdeführerin II (Einsprechende II) Einspruch ein, weil der Gegenstand des angegriffenen Patents nicht neu sei bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, und beantragten den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdeführerin I stützte ihren Einspruch auf folgenden Stand der Technik:

- (D1) EP-A-0 138 549
- (D2) Zeitschrift "Vlies-Nonwoven-International",
10/86, S. 340 - 343
- (D3) DE-U-88 07 017
- (D4) Prospekt der Firma EMS "Swiss Polyamid Grilon,
Swiss Polyester Grilene", Ausgabe 1986/1987"
- (D5) US-A-4 568 581
- (D6) Prospekt "Trevira Spinnfaser" vom Nov. 1987
- (D7) Datenblatt von Hoechst für die Polyesterfaser 259
vom Juli 1988.

Von der Beschwerdeführerin II wurden folgende
Entgegenhaltungen genannt:

- (E1) Lehrbuch "Vliesstoffe" von J. Lünenschloß und
W. Albert, Thieme-Verlag Stuttgart, 1982, S. 177,
178, 199, 200, 215, 221, 223, 224
- (E2) DE-U-84 27 142
- (E3) Zeitschrift "Kunststoffe" 67 (1977) 9,
S. 482 - 487, "Herstellung und Eigenschaften von
textilglasverstärkten Schaumkunststoffen"
- (E4) DE-A-35 21 828.

III. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent mit ihrer
Zwischenentscheidung vom 3. Juni 1997 in geändertem
Umfang aufrecht. Die schriftliche Begründung wurde am
27. Juni 1997 zur Post gegeben.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, daß die
zweifellos neue Fasermatte nach dem geänderten
Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, weil die
Lehren sämtlicher zitierter Entgegenhaltungen weder
einzeln noch in Kombination den Fachmann zum Gegenstand
des Anspruchs 1 anregen könnten.

IV. Gegen diese Entscheidung haben sich die
Beschwerdeführerin I am 27. August 1997 und die
Beschwerdeführerin II am 4. September 1997, jeweils
unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr,
beschwert.

Mit ihrer am 28. Oktober 1997 eingegangenen
Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin I

weiterhin geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber einer offenkundig vorbenutzten Fasermatte nicht neu und im übrigen nicht erfinderisch sei. Sie legt hierzu die folgenden weiteren Beweismittel vor:

- (D8) Eidesstattliche Versicherung des Herrn Georg Fust
- (D9) Kopie einer Seite der Zeitschrift "Textil-Revue" Nr. 26/27, 2. Juli 1990
- (D10) Zeitschrift "Chemiefasern/Textilindustrie", Juli/August 1984, S. 517 - 520
- (D11) Lieferschein EMS-Chemie GmbH an Firma Sandler über die Lieferung von PES-Faser Grilene KB vom 23.08.91 und Rechnung von Wellman International Ltd. an Firma Sandler über Fillwell 093 Semi-Dull 100% Polyester Staple Fibre vom 14.12.90
- (D12) Unterlagen über einen Vortrag im Haus der Technik am 19.04.88 "Nonwoven heute - Faserverbindungen"
- (D12a) Zeitschrift "Chemiefasern/Textilindustrie", Juli/August 1988, S. 684 - 688
- (D13) Technische Information A 500 von Hoechst über Trevira Stapelfasern
- (D14) Technische Information A 502 von Hoechst über Trevira Fasern für die Thermoverfestigung von nonwoven-Artikeln
- (D15) Eidesstattliche Erklärungen von Herrn R. Nüssli vom 17.01.92 und von Herrn Udo Hildebrand vom 16.01.1992.

Die Beschwerdeführerin II verweist zum Beweis der mangelnden Neuheit und erfinderischen Qualität der patentierten Lehre auf die weiteren Dokumente:

(E5) DE-A-14 10 794

(E6) US-A-4 039 711

(E7) (= D12): Unterlagen über einen Vortrag im Haus der Technik am 19.04.88 "Nonwoven heute - Faserverbindungen".

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat von einer sachlichen Erwiderung auf die Beschwerdebegründungen der Beschwerdeführerinnen abgesehen.

Sie hat die Zurückweisung der Beschwerden beantragt.

Für den Fall, daß das Patent aufgrund des neu eingeführten Standes der Technik widerrufen würde, hat sie beantragt, die Kosten des Verfahrens einer oder beiden Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin führt dazu aus, das neu eingeführte Material hätte ohne weiteres bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können.

Mit Schreiben vom 2. April 1998 hat sie ihren Antrag auf Kostenverteilung bekräftigt. Der aufrechterhaltene Patentanspruch 1 habe im wesentlichen der bereits am 9. Juli 1996 eingereichten Fassung entsprochen, so daß die Beschwerdeführerinnen beinahe ein Jahr Zeit gehabt hätten, den relevanten Stand der Technik einzuführen.

VI. Die Beschwerdeführerin I hat mit Schreiben vom

7. Dezember 2000, das am selben Tag als Telekopie beim Europäischen Patentamt einging, ihren Einspruch gegen das europäische Patent 0 476 538 zurückgenommen.

VII. Die Beschwerdeführerin II beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das europäische Patent 0 476 538 zu widerrufen, hilfsweise über die Beschwerde mündlich zu verhandeln.

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt sie vor:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber der E5 nicht neu, weil in diesem Dokument bereits ein Formkörper beschrieben werde, der aus einem vernadelten Faservlies herstellbar sei, welches polymereinheitlich aus nicht verstreckten, also amorphen Polyesterklebefasern und verstreckten, kristallinen Polyester-Stapelfasern bestehe.

Auch E6 nehme die beanspruchte Fasermatte vorweg, da dort bei der Vliesbildung ebenfalls zwei polymer-einheitliche Fasertypen von amorpher und kristalliner Struktur verwendet würden, wobei eine Vernadelung des Vlieses für den Fachmann selbstverständlich sei.

Die Vortragsunterlagen gemäß E7 seien in der Fachveranstaltung am 9. April 1988 an einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten verteilt oder auf Anforderung an Dritte verschickt worden. Ein Fachmann könne dieser Quelle bereits die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 entnehmen.

Auch die Merkmale der abhängigen Ansprüche seien bekannt oder nahegelegt.

VIII. Die Kammer hat den Parteien in ihrem Bescheid vom 6. Juli 2000 mitgeteilt, daß die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Beweismittel und Dokumente prima facie als so relevant erschienen, daß ihre Zulassung im Beschwerdeverfahren gerechtfertigt sein dürfte.

Zur Frage der Kostenverteilung hat die Kammer auf die Entscheidungen T 0712/94 und T 0029/96 hingewiesen. In den dort behandelten vergleichbaren Fällen war eine von Artikel 104 (1) EPÜ abweichende Kostenentscheidung von den Beschwerdekammern nicht als gerechtfertigt angesehen worden.

Da aufgrund des neuen Materials ein erheblich geänderter Sachverhalt vorlag, und um der Patentinhaberin einen Instanzverlust zu ersparen, hat die Kammer die Rückverweisung an die erste Instanz im schriftlichen Verfahren zur Diskussion gestellt.

Die Beschwerdeführerin II hat sich in ihrem Schreiben vom 25. August 2000 mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

IX. Der aufrechterhaltene geänderte Patentanspruch 1 lautet:

"Fasermatte aus Polyester-, Polyamid- oder Polyolefinfasern zur Herstellung von Formteilen, die erstens aus im wesentlichen einer homopolymeren Polyester-, Polyamid- oder Polyolefinklebefaser vom Typ A mit hohen amorphen Anteilen, einer Faserdicke von 1,5 dtex bis 500 dtex und einer Faserlänge von 30 mm bis endlos, und zweitens aus einer Polyester-, Polyamid- oder Polyolefinklebefaser vom Typ B mit einer Faserdicke von 1,5 dtex bis 500 dtex und einer Faserlänge von 30 mm bis endlos besteht, die immer polymereinheitlich zur

Faser vom Typ A ist, wobei die Fasern vernadelt sind."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Neue Beweismittel*

2.1 Nachdem die Beschwerdeführerin I ihren Einspruch zurückgezogen hat, ist sie nicht mehr am Verfahren beteiligt und eine weitergehende Sachaufklärung unter Mitwirkung dieser Partei nicht mehr möglich. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II ist jedoch nach wie vor anhängig, so daß das Verfahren fortzusetzen ist. Die von der Beschwerdeführerin I vorgebrachten Beweismittel werden dabei jedoch gemäß Artikel 114 (1) EPÜ berücksichtigt.

2.2.1 Die Beschwerdeführerin I behauptet die offenkundige Vorbenutzung einer Fasermatte zur Herstellung von Formteilen, welche sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. Sie hat dazu als D15 eine eidesstattliche Erklärung des Herrn Rudolf Nüssli von der EMS-CHEMIE AG vom 17. Januar 1992 vorgelegt.

Ferner macht sie mit einer als D8 eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Herrn Georg Fust vom 3. Oktober 1997 die öffentliche Zugänglichkeit zu einem Haft- und Klebefasern betreffenden Prospekt der EMS-CHEMIE geltend, gegenüber dessen Offenbarung der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Schließlich legt sie mit D9 einen Zeitschriften-Artikel

als Nachweis dafür vor, daß die Herstellung von Formteilen aus einheitlichen Polymerrohstoffen für die Recycling-Fähigkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents schon eine bedeutende Rolle gespielt habe, wodurch eine neue Bewertung der Dokumente D6 und D7 aus dem Einspruchsverfahren erforderlich werde.

2.2.2 Die Beschwerdeführerin II hat sich in ihrer Beschwerde auf zwei neue Druckschriften gestützt, mit denen sie die Neuheit und erfinderische Qualität des Gegenstandes des Anspruchs 1 angreift. Diese Dokumente sind im Zusammenhang mit weiteren im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen möglicherweise ebenfalls von Relevanz.

2.3 Auch ohne die weitere Mitwirkung der Beschwerdeführerin I im Beschwerdeverfahren hält die Beschwerdekammer die in ihrer Beschwerdebegründung vorgebrachten Tatsachen und neuen Beweismittel zum Nachweis der mangelnden Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes prima facie für so relevant, daß ihre Zulassung gerechtfertigt ist. Voraussichtlich läßt sich aufgrund des veränderten Sachverhalts die von der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung nicht aufrechterhalten.

2.4 Die Patentinhaberin hat sich sachlich zu den neuen Dokumenten nicht geäußert und insbesondere der Einführung in das weitere Verfahren nicht widersprochen. Deshalb hat die Kammer gegen die Zulassung dieser Beweismittel keine Bedenken.

3. *Zurückverweisung an die erste Instanz*

3.1 Bei ihrer Entscheidung über die vorliegenden Beschwerden kann die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ entweder im

Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung (die die angefochtene Entscheidung getroffen hat) tätig werden oder die Sache zur weiteren Behandlung an diese zurückverweisen. Es liegt somit im Ermessen der Kammer, ob sie die Sache selbst prüft und entscheidet oder sie an die erste Instanz zurückverweist.

- 3.2 Im vorliegenden Fall hat sich aufgrund des neu eingereichten Materials ein erheblich geänderter Sachverhalt ergeben, der eine neue Sachaufklärung notwendig macht. Die Kammer hält es daher für sachgerecht, mit der Durchführung des weiteren Verfahrens die Einspruchsabteilung zu betrauen, damit die Patentinhaberin keinen Instanzverlust erleidet.

4. *Antrag auf Kostenverteilung*

- 4.1 Was die Frage der Kostenverteilung anlangt, schreibt Artikel 104 (1) EPÜ vor, daß im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst trägt. Eine andere Verteilung der durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten ist anzuordnen, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dies ist dann 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 (T 461/88, ABl. EPA 1993, 295). In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann verspätetes Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln eine von Artikel 104 (1) EPÜ abweichende Kostenverteilung rechtfertigen, wenn einer Partei dadurch höhere Kosten entstehen, die bei

rechtzeitiger Vorlage vermeidbar gewesen wären. Andererseits hat die Kammer im Beschwerdeverfahren T 712/94 entschieden, daß dann, wenn der Patentinhaber den weiteren, noch nicht eingeführten Stand der Technik kannte, er diesen bei der Abschätzung der Bestandsfähigkeit seines Patents bereits berücksichtigen konnte und infolgedessen auch nicht überrascht war.

4.2 Im vorliegenden Fall ist die Situation mit dem der Entscheidung T 712/94 zugrundeliegenden Fall vergleichbar, denn zwischen den Parteien hat es offenbar lange vor dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt bereits ein Lösungsverfahren wegen der prioritätsbeanspruchten Gebrauchsmuster vor dem Deutschen Patentamt gegeben, in dem die zuletzt vorgelegten Beweismittel zu einer behaupteten Vorbenutzung eine Rolle gespielt haben. Die Patentinhaberin mußte diese Unterlagen daher kennen und konnte sie bei der Abschätzung ihrer Erfolgsaussichten einbeziehen.

4.3 Zusätzlich ist im vorliegenden Fall auch auf die Entscheidung T 29/96 der Beschwerdekammer hinzuweisen, in der es um die Einführung einer neuen sekundären Informationsquelle ging. Im vorliegenden Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin I in starkem Maß auf das Wissen und Können des Fachmannes abgestellt und dazu verschiedene Dokumente vorgelegt. Nachdem sie in der Zwischenentscheidung unterlegen ist, ist ihr nicht vorzuwerfen, wenn sie in der nächsten Instanz durch Einführung zusätzlicher, denselben Sachverhalt betreffender Literatur versucht, etwa vorhandene, die Fähigkeit des zuständigen Fachmannes betreffende Informationslücken zu schließen.

Nachdem das Patent in der Zwischenentscheidung mit einem geänderten Anspruch 1 aufrechterhalten wurde, war den Beschwerdeführerinnen außerdem eine angemessene Zeit zuzugestehen, um sich aufgrund nachträglicher Recherchen mit dem neuen Patentgegenstand auseinanderzusetzen.

5. Zusammenfassend ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, daß das neu eingereichte Material im Verfahren zugelassen werden kann. Damit der Patentinhaberin nicht das Recht auf die Überprüfung der Entscheidung aufgrund der neuen Beweismittel abgeschnitten wird, hält sie es für sachgerecht, den Fall zurückzuverweisen. Eine vorwerfbare Handlung der Beschwerdeführerinnen durch die Einführung neuer Beweismittel zur Stützung der behaupteten Widerrufsgründe kann sie nicht erkennen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Behandlung zurückverwiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau