

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 9. Juli 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0927/98 - 3.2.4

Anmeldenummer: 94112476.0

Veröffentlichungsnummer: 0644139

IPC: B65H 7/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Bogenanlegereinheit

Patentinhaberin:
MAN Roland Druckmaschinen AG

Einsprechende:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Koenig & Bauer Aktiengesellschaft

Stichwort:
Bogenanleger/MAN

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 101(1), 111(1)
EPÜ R. 55c)

Schlagwort:
"Zulässigkeit eines auf einer Benutzungshandlung gestützten
Einspruchs"
"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:
T 0328/87, T 222/85

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0927/98 - 3.2.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4
vom 9. Juli 1999

Beschwerdeführerin: Koenig & Bauer Aktiengesellschaft
(Einsprechende II) Planeta-Bogenoffsetmaschinen
Radebeul
Friedrich-List-Straße 47-49
D-01445 Radebeul (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: MAN Roland Druckmaschinen AG
(Patentinhaber) Mühlheimer Straße 341
D-63075 Offenbach (DE)

Vertreter: Marek, Joachim, Dipl.-Ing.
c/o MAN Roland Druckmaschinen AG
Patentabteilung/FTB S
Postfach 10 12 64
D-63012 Offenbach (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** Heidelberger Druckmaschinen AG
(Einsprechende I) Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Juli 1998 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch der Einsprechenden I gegen das europäische Patent Nr. 0 644 139 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist und der Einspruch der Einsprechenden II als unzulässig erklärt worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. A. J. Andries
Mitglieder: P. Petti
R. E. Teschemacher

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 644 139, auf dessen Erteilung ein Hinweis am 27. November 1996 im Patentblatt 1996/48 veröffentlicht worden war, wurden zwei Einsprüche eingelegt.

Der Anspruch 1 des erteilten Patentes lautet wie folgt:

- "1. Bogenanlegereinheit mit einer Saugkopfeinheit, durch die Bogen vereinzelt einem Bogenstapel entnehmbar und einem Rändertisch zuführbar sowie von dem Bändertisch einer Bogen verarbeitenden Maschine zuförderbar sind, wobei Saugkopfeinheit und Bändertisch aufeinander abgestimmt antreibbar sind und wobei eine einen Istzeitpunkt darstellende Position des transportierten Bogens erfaßbar und mit einer einen Sollzeitpunkt darstellenden Arbeitsstellung der Bogen verarbeitenden Maschine vergleichbar sowie bei Abweichung des Sollzeitpunkts vom Istzeitpunkt der Arbeitstakt der Saugkopfeinheit entsprechend der Abweichung vor- bzw. nacheilend korrigierbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß, Saugkopfeinheit und Bändertisch im Takt der Bogen verarbeitenden Maschine antreibbar sind und der Istzeitpunkt der Zeitpunkt des Erreichens der Übergabeposition des vordersten Bogens zur Bogen verarbeitenden Maschine ist und daß der Bewegungsverlauf des Bändertischs (8) während eines Arbeitstaktes etwa sinusförmig ist, wobei der Sollzeitpunkt der Zeitpunkt der geringsten Fördergeschwindigkeit des Bändertischs (8) ist.

- II. In der Einspruchsschrift der Beschwerdeführerin

(Einsprechende II), die am 22. August 1997 (Schreiben vom 21. August 1997) eingereicht wurde, wird der vollständige Widerruf des angegriffenen Patentes wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderische Tätigkeit aufgrund verschiedener offenkundiger Vorbenutzungen beantragt.

Unter der Überschrift "Begründung" (siehe Seite 1, letzter Absatz bis Seite 6, 2. Absatz) sind die folgenden Angaben in der nachstehenden Reihenfolge gemacht:

- i) Eine Analyse der im Anspruch 1 des angefochtenen Patentes definierten Bogenanlegereinheit nach Oberbegriff und kennzeichnendem Teil (siehe Seiten 1 und 2).
- ii) Die folgende Behauptung (siehe Seite 2):

"Derartige Bogenanlegereinheiten waren bereits lange vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes durch Druckmaschinen der KBA-PLANETA AG bekannt.

Bogenoffsetmaschinen im Mittelformat des Typs Varimat wurden seit 1985 ab Maschinenummer 195 401 in der Serienproduktion mit Bogenanlegereinheiten nach dem 1. Anspruch des angegriffenen Patentes ausgestattet und weltweit ohne Geheimhaltung vertrieben. Eine Varimat V 64 SW1 mit der Seriennummer 194 504 wurde z. B. auf der DRUPA 86 in Düsseldorf ausgestellt und von dort direkt an die Firma Offset, Gerhard Kaiser GmbH in Essen geliefert. Ab 1987 wurden die

Bogenmaschinen im Großformat der KBA-PLANETA AG ab Maschinenummer 262 000 mit Bogenanleger-einheiten nach dem 1. Anspruch des angegriffenen Patents ausgestattet.

So wurde z. B. eine V 47 VC/VD mit der Maschinenummer 282 409 im Juni 1989 an die Firma Offsetservice in Bremen und eine V 58 VC/VD mit der Maschinenummer 301 908 im Juni 1991 an die Firma Neue Stalling in Oldenburg geliefert".

- iii) Ausführungen zur Funktionsweise der angeblich vorbenutzten Bogenanlegereinheiten anhand von acht der neun Beweismittel (Anlagen 1, 2, 2.1, 3 bis 8), die der Einspruchschrift beigelegt wurden, die u. a. Zeichnungen der Firma VEB Polygraph Druckmaschinenwerke Leipzig betreffen, welche sich auf Bestandteile einer Bogenanleger-einheit beziehen (siehe Seite 3, 1. Absatz bis Seite 4, 3. Absatz). Diese Darstellung beginnt mit dem folgenden Satz:

"Eine derartige Bogenanlegereinheit wird in der Zeichnung 704.17-2005.4/0(0) (Anlage 1) in Seitenansicht dargestellt".

Der zweite Absatz auf Seite 4 lautet wie folgt:

"Damit war eine Bogenanlegereinheit mit den den Oberbegriff bildenden Merkmalen zum beanspruchten Prioritätszeitpunkt bereits durch die offenkundige Vorbenutzung bekannt, wobei ein Erfassen eines Istzeitpunktes des transportierten Bogens

und der Vergleich mit einem Sollzeitpunkt durch eine im Bereich der Vordermarken vorgesehenen Früh- und Spätbogenkontrolle realisiert wird."

- iv) Folgendes Beweisangebot (siehe Seite 4, 4. Absatz):

"Als Zeuge für den Sachverhalt wird Herr Hartmut Nagel, zu laden per Adresse der Einsprechenden, angeboten".

- v) Eine Stellungnahme zur Übereinstimmung der Vorbenutzung mit den Merkmalen im kennzeichnenden Teil des Anspruchs des angefochtenen Patentes (siehe Seite 4, 5. Absatz bis Seite 5, 1. Absatz).

- vi) Eine Beschreibung der Wirkungsweise einer angeblich vorbenutzten Bogenanlegereinheit unter Bezugnahme auf eine Diplomarbeit (Anlage 8) zum Thema "Frequenzgesteuerte Drehstromantriebe für Anleger in Bogendruckmaschinen" (siehe Seite 4, 2. Absatz bis Seite 6, 1. Absatz).

- vii) Eine Schlußfolgerung, die u. a. zum Ergebnis kommt, daß dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patentes die Neuheit fehlt.

III. Die Einspruchsabteilung wies mit ihrer am 15. Juli 1998 zur Post gegebenen Entscheidung den Einspruch der weiteren Beteiligten (Einsprechenden I) zurück und erklärte den Einspruch der Beschwerdeführerin für unzulässig.

- IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 10. September 1998 unter gleichzeitiger Bezahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 12. November 1998.
- V. In ihrem Ladungsbescheid wies die Kammer darauf hin, daß mit einer Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zu rechnen sei, wenn sie zum Ergebnis käme, daß der Einspruch der Beschwerdeführerin zulässig ist.
- VI. Am 9. Juli 1999 ist mündlich verhandelt worden.

Für die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende I), die gemäß Regel 71 (1) EPÜ ordnungsgemäß geladen wurde, ist niemand zur Verhandlung erschienen. Das Verfahren ist daher ohne sie fortgesetzt worden (Regel 71 (2) EPÜ).

- VII. Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen vorgetragen, daß die mit ihrer Einspruchsschrift zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel die Ermittlung des Zeitpunktes, des Gegenstandes und der Umstände der von ihr geltend gemachten Vorbenutzung ermöglichen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat unter Verweis auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-IV, 1.2.2.1 f) im wesentlichen vorgetragen, daß die Angaben in der Einspruchsschrift der Beschwerdeführerin für die Ermittlung des Gegenstandes der Vorbenutzung nicht ausreichend seien, weil weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdegegnerin den behaupteten Widerrufgrund ohne eigene

Ermittlungen abschließend hätten prüfen können.

VIII. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise haben beide Beteiligten beantragt, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zur Zulässigkeit des Einspruchs der Beschwerdeführerin*
 - 2.1 Der Einspruch der Beschwerdeführerin erfüllt die Bedingungen von Artikel 99 (1) sowie Regel 1 (1) EPÜ. Ferner ist das angegriffene Patent korrekt bezeichnet. Dies ist nicht bestritten und bedarf keiner näheren Erläuterung.
 - 2.2 Mit der Einspruchsschrift wurde der vollständige Widerruf des Patentbesitzes beantragt. Als Grund wurde mangelnde Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit, d. h. mangelnde Patentfähigkeit nach Artikel 100 (a) EPÜ, angegeben. Daher erfüllt die Einspruchsschrift auch die erste (Umfang des Einspruchs) und die zweite (Angabe der Einspruchsgründe) Bedingung der Regel 55 c) EPÜ. Auch dies ist nicht bestritten.
 - 2.3 Regel 55 c) EPÜ erfordert auch "die Angabe der zur

Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel"
(dritte Bedingung).

Während die unter 2.1 und 2.2 behandelten Bedingungen formeller Natur sind, ist diese letzte Bedingung sachlicher Natur und erfordert eine Begründung, die das Vorbringen des Einsprechenden verständlich macht. Der Standpunkt des Einsprechenden ist so darzulegen, daß daraus deutlich wird, worum es sich bei dem Einspruch handelt (T 222/85, ABl. EPA 1988, 128). Die Frage, ob die Einspruchsschrift diese Bedingung erfüllt, ist allerdings von der Frage zu unterscheiden, ob die in der Einspruchsschrift enthaltenen Angaben stichhaltig sind, d. h. zum Erfolg des Einspruchs führen können.

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. T 328/87, ABl. EPA 1992, 701; ebenso Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-IV, 1.2.2.1 f) und D-V, 3.1.2) sind diese Voraussetzungen bei einem auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützten Einspruch dann erfüllt, wenn die Einspruchsabteilung sowie der Patentinhaber anhand der in der Beschwerdeschrift enthaltenen Angaben folgendes feststellen kann:

- a) den Zeitpunkt der Benutzung (d. h. **wann** die Benutzungshandlung stattfand),
- b) den Gegenstand der Benutzung (d. h. **was** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde),
- c) die Umstände der Benutzungshandlung (d. h. **wo, wie** und **durch wen** der Gegenstand der Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde).

2.3.1 Im vorliegenden Fall weist die Einspruchs begründung unter anderem darauf hin, daß ab 1987 die Druckmaschinen im Großformat der KBA-PLANETA AG ab Maschinenummer 262 000 mit Bogenanlegereinheiten nach dem 1. Anspruch des angefochtenen Patentes ausgestattet wurden und daß eine Maschine des Typs V 47 VC/VD mit der Seriennummer 282 409 im **Juni 1989** an eine Bremer Firma und eine Maschine des Typs V 58 VC/VD mit der Seriennummer 301 908 im **Juni 1991** an eine Oldenburger Firma geliefert wurden (siehe oben II (ii)). Als Beweismittel wurde der Zeuge angeboten. Damit wird die Lieferung von zwei je mit einem Bogenausleger ausgestatteten Druckmaschinen behauptet.

Bezüglich der Angaben über den Zeitpunkt und die Umstände der Benutzung hat die Beschwerdeführerin den Standpunkt vertreten, in der Einspruchsschrift werde nur ausgeführt, daß bestimmte Maschinen zu bestimmten Zeiten an verschiedene Firmen geliefert worden seien, ohne daß dies durch entsprechende Unterlagen konkret belegt worden sei, so daß diese Angaben die Ermittlungen unter den Punkten a) und c) unter Punkt 2.3 nicht ermöglichen.

Dieser Einwand kann nicht durchgreifen. Die Beschwerdeführerin hat konkrete Lieferungen zu konkreten Zeitpunkten behauptet. Dies ist von der noch zu behandelnden Frage zu trennen, ob hierfür in ausreichender Weise Beweismittel angegeben worden sind.

Die Angaben in der Einspruchsschrift ermöglichen somit die Feststellung des Zeitpunktes mindestens in bezug auf zwei Benutzungshandlungen.

2.3.2 Die Einspruchs begründung enthält auch Angaben über den

Inhalt einiger Zeichnungen (Anlagen 1, 2, 2.1, 3 und 4), Diagrammen (Anlage 5) bzw. Bedienungsanleitungen (Anlagen 6 und 7), die sich auf eine Bogenanlegereinheit beziehen (siehe oben II (iii)). Der Satz, der mit den Worten 'Eine derartige Bogenanlegereinheit' beginnt, stellt klar, daß diese Angaben sich auf die Bogenanlegereinheiten beziehen, auf welche der vorige Teil (siehe oben II (ii)) der Einspruchs begründung hinweist. Durch diese Angaben soll offensichtlich die Bogenanlegereinheit, auf die sich diese Zeichnungen, Diagramme und Bedienungsanleitungen beziehen, mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patentes in Verbindung gesetzt werden. Das Angebot des Zeugen bezieht sich offensichtlich auch auf diese Angaben.

Die Beschwerdegegnerin hat dem entgegengehalten, die Angaben über die Druckmaschinen, die mit Bogenanlegereinheiten nach dem Anspruch 1 des angefochtenen Patentes ausgestattet gewesen sein sollen, bezögen sich sowohl auf Druckmaschinen im Mittelformat des Typs Varimat (ab Maschinenummer 195 401 - ein dritter Vorbenutzungssachverhalt) als auch auf Druckmaschinen im Großformat (ab Maschinenummer 262 000). Der dritte Teil der Einspruchs begründung (siehe oben II (iii)) beschreibe einige Zeichnungen zu einer einzigen Bogenanlegereinheit, ohne anzugeben, welcher spezifischen Druckmaschine diese Bogenanlegereinheit zuzuordnen sei. Diese Angaben seien somit so vage, daß sie keinen konkreten Gegenstand identifizierten, der mit dem Gegenstand des angefochtenen Patentes verglichen werden könne. Daher könne der Widerrufungsgrund, auf den sich die Einsprechende in der Einspruchsschrift gestützt hatte, nicht ohne weitere Ermittlungen abschließend geprüft werden.

Auch diesem Einwand kann sich die Kammer aus den folgenden Gründen nicht anschließen:

Der dritte Teil der Einspruchsbegründung beginnt mit dem Satz "Eine derartige Bogenanlegereinheit ...", der auf eine Zeichnung der Firma "VEB POLYGRAPH Druckmaschinenwerke Leipzig" hinweist, deren Benennung "Anbauzeichnung Flachstapelanleger Format 7-5" lautet. Weiter wird auf andere Zeichnungen verwiesen. Obwohl keine konkrete Angabe über die Zugehörigkeit der Zeichnungen zu einer spezifischen Druckmaschine vorhanden ist, ist aufgrund der Formulierung "Eine **derartige** Bogenanlegereinheit ..." (Hervorhebung hinzugefügt) eindeutig eine Verbindung mit dem vorangehenden Teil gegeben, in dem angegeben wird, daß Druckmaschinen der KBA-PLANETA AG mit Bogenanlegereinheiten nach dem 1. Anspruch des angefochtenen Patentes ausgestattet worden seien.

Die Angaben im dritten Teil der Einspruchsbegründung beziehen sich zwar auf eine spezifische Bogenanlegereinheit. Die gegebenen Erläuterungen beziehen sich aber nicht auf eine einzige konkret dargestellte Vorrichtung, sondern auf Ausgestaltungen und Funktionsweisen, die ohne weiteres bei Bogenanlegereinheiten für verschiedene Druckmaschinen, z. B. unabhängig von den konkreten Abmessungen im Einzelfall, gegeben sein können. Die Beschwerdeführerin war nicht verpflichtet, für Bogenanlegereinheiten in jeder verwendeten Größe Zeichnungen vorzulegen. Mit anderen Worten: Der Einspruchsschrift ist zu entnehmen, daß jede der Druckmaschinen, auf die im zweiten Teil der Einspruchsbegründung hingewiesen wird, mit einer Bogenanlegereinheit ausgestattet gewesen sein soll, welche die Eigenschaften der im dritten Teil der

Einspruchsbegründung beschriebenen Bogenanlegereinheit aufweist. Diese Angaben definieren daher in ausreichend konkreter Weise einen Gegenstand, der mit dem Gegenstand des angefochtenen Patentes ohne weitere Ermittlungen verglichen werden kann.

Durch die Zeichnungen, Diagramme bzw. Bedienungsanleitungen betreffenden Angaben kann daher festgestellt werden, ob der Gegenstand der Benutzung mit dem Gegenstand des angefochtenen Patentes identisch oder vergleichbar ist.

2.3.3 Aus dem zweiten Teil der Einspruchsbegründung ergibt sich (siehe oben II (ii)), daß es sich bei den geltend gemachten Benutzungshandlungen um den Verkauf und die Lieferung von mit Bogenanlegern ausgestatteten Bogendruckmaschinen handelte. Es ist dort auch angegeben, wer diese Maschinen verkauft hat (d. h. die Firma KBA-PLANETA AG), wem sie verkauft und geliefert wurden (z. B. den Firmen Offsetservice und Neue Stalling), wo die Lieferungen stattfanden (z. B. in Bremen und Oldenburg). Das Angebot des Zeugen bezieht sich offensichtlich auch auf diese Angaben.

Die Beschwerdegegnerin hat hierzu im wesentlichen vorgetragen, im zweiten Teil der Einspruchsbegründung (siehe oben II (ii)) werde lediglich behauptet, daß Bogendruckmaschinen der Firma KBA-PLANETA AG ab Seriennummer 262 000 mit Bogenanlegereinheiten nach dem 1. Anspruch des angefochtenen Patentes ausgestattet worden seien. Demgegenüber enthielten die Angaben über die mit Seriennummer identifizierten und an einige Firmen gelieferten Druckmaschinen keinen Hinweis darauf, daß die gelieferten Druckmaschinen mit einer Bogenaus-

legereinheit versehen waren. Es sei durchaus möglich, daß diese Druckmaschinen ohne die entsprechenden Bogenanlegereinheiten geliefert worden seien.

Die Kammer kann diesen Argumenten nicht folgen, weil sie den Zusammenhang des behaupteten Sachverhalts (siehe oben II.(ii)) verkennen. In der Tat beginnt der letzte Satz im zweiten Teil der Einspruchs begründung mit den Wörtern "**So** wurde **z. B.** ..." (Hervorhebung hinzugefügt). Das Bindewort 'so' stellt sprachlich eine Anknüpfung zwischen diesem Satz und dem vorstehenden Satz her, der sich auf die Bogenanlegereinheiten nach dem Anspruch 1 bezieht. Außerdem wird dieser Zusammenhang in der Folge sprachlich durch den Ausdruck "z. B." wie auch inhaltlich durch die Angabe der Maschinenummer "282 409" und "301 908" (insofern als diese Nummern größer als die Nummer "262 000" sind) unterstützt. Es geht daher daraus hervor, daß unter den Angaben "V 47 VC/VD mit der Maschinenummer 282 409" und "V 58 VC/VD mit den Maschinenummer 301 908" Druckmaschinen der Firma KBA-PLANETA AG zu verstehen sind, die nach der Behauptung der Beschwerdeführerin mit Bogenausleger-einheiten ausgestattet waren, die dem Anspruch 1 des angefochtenen Patentes entsprachen.

Die Frage, ob die Druckmaschinen V47 VC/VD und V 58 VC/VD ohne Bogenanlegereinheiten geliefert werden konnten, ist für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs irrelevant, weil sie die Stichhaltigkeit der Angaben betrifft.

Daher können durch diese Angaben die Umstände der behaupteten Benutzungshandlungen ermittelt werden.

2.3.4 Bezüglich des Angebotes des Zeugen hat die Beschwerdegegnerin - unter Verweis auf die Einspruchsschrift, Seite 4, 2. und 4. Absatz (siehe oben II (ii) und II (iii) - vorgetragen, die Aussage dieses Zeugen könne insofern nicht der Aufklärung der Sachverhalte dienen, als das Angebot sich nur auf den Oberbegriff des Anspruchs 1 des angefochtenen Patentes betreffenden Sachverhalte beziehe.

Die Kammer kann diesem Argument aus den folgenden Gründen nicht folgen:

Das Angebot des Zeugen folgt denjenigen Teilen der Einspruchsbegründung, in denen Angaben über den Zeitpunkt, den Gegenstand und die Umstände der Benutzung gemacht werden. Im Satz "Als Zeuge für den Sachverhalt...", sind unter 'Sachverhalt' alle diese Angaben zu verstehen. Es ist zu bemerken, daß der zweite Absatz auf Seite 4 der Einspruchsschrift (siehe oben II (iii)) sich nicht nur auf den Oberbegriff des Anspruchs 1 des angefochtenen Patentes, sondern auch auf Merkmale im kennzeichnenden Teil ("..., wobei ein Erfassen eines Istzeitpunktes ...") bezieht. Darüber hinaus beziehen sich die Angaben im dritten Teil der Einspruchsbegründung inhaltlich nicht nur auf die Merkmale im Oberbegriff sondern auch auf die des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. Der vierte Teil der Einspruchsbegründung (siehe oben II (iv)) stellt eine **weitere** Stellungnahme zu den kennzeichnenden Merkmalen dar.

2.3.5 In der angegriffenen Entscheidung führt die Einspruchsabteilung in Zusammenhang mit der Beweisführung der Einsprechenden aus, es fehlten "die

üblichen Angaben für einen vorveröffentlichten Stand der Technik". Hierzu ist zu betonen, daß es Sache der beweisführenden Partei ist, geeignete Beweismittel für ihre Behauptungen anzugeben und Sache der Einspruchsabteilung, auf der Grundlage solcher Beweismittel Beweis über einen streitigen und entscheidungserheblichen Sachverhalt zu erheben. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, war der Sachverhalt, für dessen Beweis der Zeuge angeboten war, entscheidungserheblich. Der Zeugenbeweis ist für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung auch grundsätzlich geeignet (Nachweise in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Aufl. 1998, VI.J.4., Abs. 4). In einer solchen Situation ist die Einspruchsabteilung nicht befugt, einen angebotenen relevanten Beweis zu übergehen, weil sie andere Beweismittel für geeigneter oder eben für "üblich" hält. Hierin liegt eine unzulässige Vorwegnahme des Ergebnisses des nicht erhobenen Beweises.

Die Einspruchsabteilung mag im Rahmen der Beweiswürdigung ihre Schlüsse daraus ziehen, daß die beweisführende Partei Beweismittel nicht vorlegen will oder kann, die üblicherweise vorhanden sind. Dies setzt aber die Erhebung des angebotenen Beweises und die Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls voraus. Beides ist im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs zu prüfen. Im übrigen wäre der angebotene Zeugenbeweis geeignet gewesen, falsche Deutungen des Vortrags der Einsprechenden durch die Einspruchsabteilung zu vermeiden. Aus diesen Gründen war es fehlerhaft, den angebotenen Zeugenbeweis außer Acht zu lassen und den Einspruch wegen unzureichender Beweisführung als unzulässig anzusehen.

2.3.6 Zusammenfassend kommt die Kammer zum Ergebnis, daß auch die dritte Bedingung der Regel 55 c) EPÜ erfüllt ist.

2.4 Die Kammer hält daher den Einspruch der Beschwerdeführerin für zulässig.

Dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin kann daher nicht stattgegeben werden.

3. *Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin*

3.1 Im vorliegenden Fall setzt dieser Antrag voraus, daß die Kammer im Rahmen der Zuständigkeiten der Einspruchsabteilung tätig wird und den Einspruch sachlich prüft.

Da die Einspruchsabteilung aber den Einspruch der Beschwerdegegnerin sachlich nicht geprüft hat, würde die Durchführung dieser sachlichen Prüfung durch die Kammer sowohl für die Beschwerdegegnerin als auch für die Beschwerdeführerin den Verlust einer Instanz darstellen.

Aus diesen Gründen ist es sachdienlich, daß die Einspruchsabteilung die sachliche Prüfung vornimmt, so wie es auch hilfsweise von beiden Beteiligten beantragt worden ist.

Auf diese Möglichkeit hatte die Kammer im Ladungsbescheid bereits hingewiesen (siehe den vorstehenden Abschnitt V).

Ferner hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebeurteilung neue Beweismittel vorgebracht.

3.2 Bezüglich ihres Hauptantrags hat die Beschwerdeführerin nur vorgetragen, daß die Beschwerdegegnerin mit ihren

Eingaben während des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens nur hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs Stellung genommen habe, ohne den Einspruchsgründen sachlich zu widersprechen. Es sei daher davon auszugehen, daß der technische Sachverhalt, der durch die Beschwerdeführerin vorgebracht wurde, und die Folgerungen, die sie daraus herleitet, nicht bestritten seien.

Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, gerade weil die sachliche Prüfung des Einspruchs die Zulässigkeit des Einspruchs prozessual voraussetzt. Es kann daher durchaus vertretbar sein, daß ein Patentinhaber sich zuerst darauf beschränkt, die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage stellen, solange er erwarten kann, mit dieser Auffassung durchzudringen. Dies impliziert aber nicht, daß die vom Einsprechenden vorgebrachten Sachverhalte nicht bestritten werden.

- 3.3 Daher macht die Kammer von ihrem Ermessensspielraum nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit an die erste Instanz zurück.

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:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. Andries