

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
(D) [] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juli 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1182/04 - 3.2.03

Anmeldenummer: 0094338.8

Veröffentlichungsnummer: 1194651

IPC: E01C 23/088

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Baumaschine sowie Fräswalze

Patentinhaber:
WIRTGEN GmbH

Einsprechender:
Bitelli SpA

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 99(1)
EPÜ R. 55c), 56(1)

Schlagwort:
"Zulässigkeit des Einspruchs (bejaht)"
"Substantiierung"
"Durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1182/04 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 10. Juli 2007

Beschwerdeführer: Bitelli SpA
(Einsprechender) via IV Novembre, 2
I-40061 Minerbio (BO) (IT)

Vertreter: Emde, Eric
Wagner & Geyer
Gewürzmühlstrasse 5
D-80538 München (DE)

Beschwerdegegner: WIRTGEN GmbH
(Patentinhaber) Hohner Strasse 2
D-53578 Windhagen (DE)

Vertreter: Dallmeyer, Georg
Patentanwälte
Von Kreisler-Selting-Werner
Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus)
D-50667 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am ??? zur Post
gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen
das europäische Patent Nr. 1194651 aufgrund
des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: E. Frank
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Erstanmeldung vom 14. Juli 2000 erteilte europäische Patent Nr. 1 194 651, auf dessen Erteilung am 28. August 2002 im Patentblatt 2002/35 hingewiesen worden war, legte die Einsprechende am 27. Mai 2003 Einspruch ein und beantragte, das Patent aus den Gründen des Artikels 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen.

Als Beweismittel ist, neben der Ersatzteilliste (O2), das Handbuch: "Operating Instruction Handbook, Bitelli Talpa SF 60 T3 AP, Edition DU-093029502A3" (O1) im Einspruchsschriftsatz genannt. Auf dem Deckblatt von O1 befinden sich, ausser dem Titel "Talpa SF 60 T3 Alta Profondità" ganz oben, etwa in der Mitte des Deckblatts zwei Kodierungen. Die erste, mit dem Titel "edition" lautet "DU-093029502A3", die zweite, mit dem Titel "validity from serial N°." lautet "93 93 0001". Die Einsprechende trägt im Einspruchsschriftsatz vom 27. Mai 2003 unter Punkt "A. Printed publication" vor, dass die Druckschrift O1, eine Betriebsanleitung der "Bitelli Talpa SF60 T3 AP", mehrere Hinweise enthielte, wann O1 herausgegeben wurde. Zunächst zeige O1 einen Kode, nämlich DU-093029502A3, wobei die zentralen Ziffern "0295" das Veröffentlichungsdatum darstellten, also Februar 1995. Zum Beweis dieser Behauptung hat die Einsprechende die Vernehmung der Zeugen Paolo Padovani, Dario Sansone und Gianluigi De Luca angeboten. Außerdem bietet die Einsprechende schriftliche Erklärungen zum Nachweis an.

Darüber hinaus sei die Druckschrift 01 für Maschinen ab der Seriennummer 93 93 0001 gültig. Eine Maschine mit dieser Seriennummer sei als Prototyp 1993 gebaut worden und als gebrauchte Maschine im September 1995 verkauft worden. Die Maschine wurde angeblich von der italienischen Firma M.A.I.E SpA am 31. August 1995 bestellt und am 27. September 1995 an diese geliefert. Der Verkauf an M.A.I.E SpA gehe auch aus der entsprechenden Rechnung No. 95003050 vom 28. September 1995 hervor. Die Beschwerdeführerin bietet an, eine Kopie der Rechnung nachzureichen. Außerdem sei eine weitere Maschine mit der Seriennummer 93 93 003 an die Firma Fischer Bau am 10. Dezember 1993 in Deutschland verkauft worden. Lediglich in Zusammenhang mit der Ersatzteilliste 02 wird an späterer Stelle in der Einspruchsschrift noch der Verkauf einer dritten Maschine mit der späteren Seriennummer 93 94 0006 des Typs "Talpa SF60 T3 AP" angeführt. Zum Beweis dieser Behauptungen bietet die Beschwerdeführerin wieder die Vernehmung der oben genannten Zeugen Paolo Padovani, Dario Sansone und Gianluigi De Luca beziehungsweise entsprechende schriftliche Erklärungen an. In ihrem nach der Einspruchsfrist eingereichten Schriftsatz vom 17. Juni 2003 verweist die Einsprechende auf einen offensichtlichen Irrtum beim Lesen des Codes "DU-093029502A3" in der Druckschrift 01. Der Kode wird nochmals eingehend erklärt, das Herausgabedatum von 01 sei demnach aber unverändert der Februar 1995.

Die Druckschrift 01 zeigt auf der achten Seite (inklusive Deckblatt) eine Figur "A.7". Dem Einspruchsschriftsatz vom 27. Mai 2003 ist zuletzt ein Blatt beigelegt, "ANNEX A". Dieser "ANNEX A" zeigt jene Figur "A.7" aus 01 und eine detaillierte Zuordnung von

Merkmale in der Figur zu denjenigen des Anspruchs 1 des Patents mittels Bezugslinien. Diese Zuordnung ist zudem in den Absätzen 2 bis 5 auf Seite 2 des Einspruchsschriftsatzes näher erläutert.

Unter Punkt "B. Public Prior Use" nimmt die Einsprechende nochmals pauschal auf die angeblich offenkundige Vorbenutzung durch Verkauf der Maschinen des Typs "Talpa SF 60 T3" Bezug.

- II. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 7. Juli 2004, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, hat die Einsprechende (im folgenden: Beschwerdeführerin) am 5. Oktober 2004 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 6. Dezember 2004 eingegangen.

Die Kammer hat mit ihrer Mitteilung vom 16. März 2007 gemäß Artikel 11 (1) VOBK zur Vorbereitung der von beiden Parteien hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Auffassung zur Zulässigkeit des Einspruchs dargelegt.

Die mündliche Verhandlung fand am 10. Juli 2007 statt. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents im gesamten Umfang.

Die Patentinhaberin (im folgenden: Beschwerdegegnerin) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und das erteilte europäische Patent im gesamten Umfang aufrecht zu erhalten.

III. Von den Parteien wurden zur Stützung ihrer Anträge im schriftlichen und mündlichen Verfahren im wesentlichen die folgenden Argumente vorgebracht:

In Bezug auf den angeblich druckschriftlichen Stand der Technik 01 führt die Beschwerdeführerin aus, dass die vier zentralen Ziffern des Editions-kodes von 01 von der Einspruchsabteilung zu eng, nämlich im Sinne eines Druckdatums, interpretiert seien. Dem Einspruchsschriftsatz vom 27. Mai 2003 sei aber entnehmbar, dass jene zentralen Ziffern als das Veröffentlichungsdatum im Februar 1995 zu verstehen seien, zu beweisen durch die angebotenen Zeugen. Die Zeugen hätten darüber hinaus auch beweisen können, dass 01 lange vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Falls die Einspruchsabteilung irgendwelche Zweifel an der Vorveröffentlichung von 01 gehabt hätte, hätten die zur Vernehmung angebotenen Zeugen gehört werden müssen, um diese Zweifel auszuräumen. Darüber hinaus bringe es der gesunde Menschenverstand mit sich anzunehmen, dass das Handbuch gemäß Druckschrift 01 mit einer Maschine ausgeliefert wurde, auf die es sich bezieht. So sei die Betriebsanleitung 01 eindeutig für Kunden entwickelt, die eine in diesem Handbuch gezeigte Maschine kaufen. Obwohl das Handbuch 01 vielleicht nicht den an die Firmen M.A.I.E. SpA und Fischer Bau gelieferten Maschinen beigelegt habe, müsse doch davon ausgegangen werden, dass 01 jedenfalls Jahre vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents durch den Verkauf einer Maschine vom Typ "Talpa SF 60 T3" für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass ein Zeugenbeweis lediglich der richtigen Auslegung des auf der Druckschrift 01 gezeigten Codes dienen könne. Der Einspruchsschriftsatz beschreibe an dieser Stelle jedoch nicht, wann und wie das Handbuch 01 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Zeugen müssten daher neue Tatsachen bezüglich der Zugänglichkeit von 01 behaupten. Im übrigen sei die 1993 als Prototyp gebaute Maschine angeblich in gebrauchtem Zustand am 28. September 1995 an M.A.I.E SpA verkauft worden. Die zweite Edition der Betriebsanleitung 01 vom Februar 1995 könne daher dieser Maschine mit Baujahr 1993 gar nicht beigelegt haben. Dem Prototyp müsse die Erstausgabe beigelegt worden sein. Zudem müssten Handbücher wie 01 den verkauften Maschinen nicht unbedingt beigelegt sein.

Zur angeblich offenkundigen Vorbenutzung führt die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Verbindung der Druckschrift 01 mit den angeblich verkauften Maschinen aus, dass es sich bei 01 zwar um die zweite Edition der im Februar 1995 gedruckten Bedienungsanleitung für den Maschinentyp "Talpa SF 60 T3" handele, die aber, wie im Einspruchsschriftsatz klar angegeben sei, ab der Seriennummer 93 93 0001 gültig sei. So müsse der Schluss gezogen werden, dass der Inhalt der Druckschrift 01 sich auf Maschinen beziehe, die solche Seriennummern tragen. Die Einspruchsabteilung gehe daher fehl in der Annahme, dass ein Handbuch, welches eindeutig auf eine spezielle Seriennummer eines bestimmten Modells einer Maschine Bezug nehme, Merkmale zeige, welche nicht in der Maschine zu finden seien. Damit stimme die in 01 beschriebene Maschine mit der verkauften Maschine an M.A.I.E SpA bzw. Fischer Bau überein.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert hingegen, dass sich der Vortrag zur angeblich offenkundigen Vorbenutzung im Einspruchsschriftsatz lediglich auf die pauschale Anmerkung unter "Kapitel B." erschöpfe, wonach die verkaufte Maschine "Talpa SF 60 T3 alle Merkmale des Anspruchs aufweise und daher die offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich sei. Aufgrund der behaupteten Lieferungen der Maschinen des Typs "Talpa SF 60 T3" könne nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass diese identisch mit der Maschine aus dem Handbuch gemäß 01 seien. Darüber hinaus würde sich jede ausgelieferte Maschine aufgrund von Kundenwünschen von anderen Maschinen des gleichen Typs unterscheiden. Auch fortlaufende Weiterentwicklungen würden in die Maschinen integriert, ohne dass die Typbezeichnung hierfür laufend abgeändert werde. So könnte die 1993 gebaute Maschine in den zwei Jahren bis zu ihrem angeblichen Verkauf modifiziert worden sein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 1 (1) und 64 EPÜ und ist damit zulässig.
2. Bevor die Überprüfung des Streitpatents gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin auf dessen materiellrechtliche Erfordernisse erfolgen kann, ist zu prüfen, ob der Einspruch der Beschwerdeführerin zulässig ist. Denn die Prüfung, ob einer der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, setzt die Zulässigkeit des Einspruchs voraus (Artikel 101 (1) EPÜ).

3. Hauptzweck des Zulässigkeitsanfordernisses ist es, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu prüfen. Damit ein Einspruch gemäß Regel 55 c) EPÜ begründet ist, muss aus der Einspruchsschrift hervorgehen, "was", "wann", "wie" (insbesondere "wem") zugänglich gemacht worden ist.

3.1 Im vorliegenden Fall stellt sich zunächst die Frage, "wie" insbesondere die Druckschrift 01 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin dahingehend überein, dass der Editionscode am Deckblatt der 01 nicht nur als Druckdatum interpretiert werden dürfe. So ist dem Einspruchsschriftsatz klar entnehmbar, dass, falls diese Behauptung durch die Zeugen bewiesen würde, der Editionscode der 01 das Veröffentlichungsdatum, nämlich Februar 1995 beinhalte.

Der Einspruchsschriftsatz beschreibt an dieser Stelle jedoch nicht, auf welche Weise die Betriebsanleitung 01 veröffentlicht wurde. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin könnte dieser Umstand auch nicht durch die Vernehmung der Zeugen geklärt werden, da die Zeugen lediglich Tatsachenbehauptungen erhärten aber nicht anstelle der Beschwerdeführerin vortragen könnten.

Darüber hinaus ist der Einspruchsschrift auch nicht zu entnehmen, dass die Druckschrift 01, obwohl für Maschinen des Typs "Talpa SF 60 T3" ab Seriennummer 93 93 0001 gültig, mit einer der beiden Maschinen, welche angeblich an M.A.I.E SpA und Fischer Bau verkauft wurden, ausgeliefert worden wäre. Ebensowenig kann man

davon ausgehen, dass die Druckschrift 01 zwangsläufig Jahre vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents beim Verkauf irgendeiner nicht näher präzisierten, "anderen" Maschine des Typs "Talpa SF 60 T3" beigefügt war. Und selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, verblieben noch offene Fragen über die Zugänglichkeit einer so speziellen Bedienungsanleitung gegenüber der Öffentlichkeit.

- 3.2 In Bezug auf den Gegenstand der angeblich offenkundigen Vorbenutzung, den Zeitpunkt und die Umstände der Zugänglichmachung, also in Bezug auf die Fragen "was", "wann" und "wie" beschreibt die Beschwerdeführerin insbesondere den angeblichen Verkauf einer Maschine vom Typ "Talpa SF 60 T3" am 28. September 1995 an M.A.I.E. SpA bzw. am 10. Dezember 1993 an Fischer Bau. Zum Beweis dieser Behauptungen bietet die Beschwerdeführerin die Vernehmung der oben genannten Zeugen beziehungsweise entsprechende schriftliche Erklärungen an. Als Beweismittel für den Verkauf an M.A.I.E SpA wird zudem die Vorlage der entsprechenden Rechnung No. 95003050 angeboten.

Darüber hinaus beschreibt der Einspruchsschriftsatz unter Punkt "A. Printed publication" im Wortlaut " ... the document [01] relates to a validity from Serial No. 93 93 0001", dass die Edition der im Februar 1995 "veröffentlichten" Bedienungsanleitung 01 für den Maschinentyp "Talpa SF 60 T3" ab der Seriennummer 93 93 0001 gültig sei. Auch für diese Behauptung bietet die Beschwerdeführerin die Vernehmung der oben genannten Zeugen oder schriftliche Erklärungen an. Die Kammer folgt daher hier der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach der Hinweis auf die Gültigkeit der 01 ab einer

bestimmten Maschinenseriennummer als Beweismittel für die Übereinstimmung vom Inhalt der O1 mit ausgelieferter Maschine diene. Somit erschöpft sich der Vortrag, "was" angeblich offenkundig durch Verkauf an M.A.I.E SpA und Fischer Bau vorbenutzt wurde, nicht nur auf die pauschalen Ausführungen unter Punkt "B. Public Prior Use" des Einspruchschriftsatzes, sondern bezieht sich auch auf die Figur "A.7" der O1. Hierzu fügt die Beschwerdeführerin eine explizite Auflistung der ihrer Auffassung nach in O1 gezeigten Merkmale im "ANNEX A" ihres Einspruchsschriftsatzes vom 27. Mai 2003 bei. Nach Auffassung der Kammer beschreibt die Beschwerdeführerin in der Einspruchsschrift zudem ausreichend, wie ihrer Auffassung nach die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent auf die Zeichnung in Figur "A.7" der O1 zu lesen seien.

- 3.3 Daher ist nach Auffassung der Kammer die angeblich offenkundige Vorbenutzung substantiiert vorgetragen, wonach angeblich eine Maschine mit den Merkmalen der Figur "A.7" aus der Druckschrift O1 an M.A.I.E SpA bzw. an Fischer Bau verkauft wurde und auf diese Weise der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht wurde. Der Einspruch entspricht daher den Erfordernissen des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 56 (1) und 55 c) EPÜ.

Wegen des substantiierten Vortrags der angeblichen Vorbenutzung, der für die Zulässigkeit des Einspruchs ausreicht, kann die Substantiierung der Umstände der Veröffentlichung von O1, an der die Kammer erhebliche Zweifel hat, dahingestellt bleiben. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in Verbindung mit der Abbildung einer Maschine aus der Ersatzteilliste O2 erscheinen bezüglich

einer angeblichen Vorveröffentlichung des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent nicht relevant. Die von der Beschwerdegegnerin oftmals angesprochene Auslegung des Begriffs "Walzengrundkörper" ist Gegenstand der Begründung des Einspruchs und betrifft daher nicht die Frage der Substantiierung der angeblich offenkundigen Vorbenutzung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause