

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. Januar 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0621/14 - 3.2.03

Anmeldenummer: 04804200.6

Veröffentlichungsnummer: 1702111

IPC: E01C23/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON MARKIERUNGSLINIEN

Patentinhaberin:

Hofmann GmbH Maschinenfabrik und Vertrieb

Einsprechende:

Trysil Maskin AS

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2), 56, 114(2)

VOBK Art. 12(4), 13(1)

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88, T 0523/89, T 0015/91, T 1389/10

Orientierungssatz:

Der Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung, der von der Einspruchsabteilung anhand einer Zeugeneinvernahme ermittelt und deren Niederschrift inhaltlich nicht bestritten wurde, stellt bei unverändertem Sachverhalt den Umfang des in der Vorbenutzung offenbarten Stands der Technik im Einspruchsbeschwerdeverfahren dar (Punkt 2.

1

der Begründung).



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0621/14 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 18. Januar 2018

Beschwerdeführerin: Trysil Maskin AS
(Einsprechende) Landsjoasen
2422 Nybergsund (NO)

Vertreter: Curo AS
Vestre Rosten 81
7075 Tiller (NO)

Beschwerdegegnerin: Hofmann GmbH Maschinenfabrik und Vertrieb
(Patentinhaberin) Industriestrasse 22
25462 Rellingen (DE)

Vertreter: Linnemann, Winfried
Schulze Horn & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Von-Vincke-Strasse 8
48143 Münster (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Februar 2014 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1702111 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: Y. Jest
E. Kossonakou
V. Bouyssy
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 13. Februar 2014 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch der Einsprechenden (im Folgenden: Beschwerdeführerin) gegen das europäische Patent Nr. 1 702 111 zurückzuweisen.
- II. Der Einspruch war auf die Gründe mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf jede einzelne von zwei offenkundigen Vorbenutzungen, nachfolgend "VB1" für die sogenannte Maschine "Single-Applicator" und "VB2" für die sogenannte Maschine "Multi-Applicator", sowie mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf den in zwei Druckschriften (D1 und D3) belegten Stand der Technik gestützt.

Nach Vernehmung während der mündlichen Verhandlung der zum Nachweis beider Vorbenutzungen angebotenen Zeugen, den Herren Peter Pettersson, Erik Jansson und Peter Hörlin, kam die Einspruchsabteilung im Wesentlichen zu folgenden Feststellungen:

- die geltend gemachten Vorbenutzungen "VB1" und "VB2" seien nachgewiesen und als Stand der Technik anzuerkennen;
- die vorbenutzten Maschinen der geltend gemachten Vorbenutzungen "VB1" und "VB2" offenbarten lediglich die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1; es sei jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden, dass eine der vorbenutzten Maschinen ebenfalls das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 aufwies.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- III. Die Beschwerde wurde am 17. März 2014 bei gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt. Die Beschwerdebegründung ging am 1. April 2014 ein.
- IV. In der Beschwerdebegründung nahm die Beschwerdeführerin Bezug auf die Zeugenvernehmung sowie auf die bereits im Zuge des Einspruchsverfahrens eingereichten Druckschriften und Beweismittel zur Stützung der Vorbenutzungen VB1 und VB2, nämlich:

- D1 WO 03/006744 A
- D3 NO 311733 B1
- D9 eidesstattliche Erklärung von Kåre Kvisler, datiert 8. Oktober 2012
- D16 Fotos D16a - D16h, ohne Datum
- D26 geänderte eidesstattliche Erklärung Nr. 1 von Peter Pettersson, Oktober 2013
- D27 geänderte eidesstattliche Erklärung Nr. 2 von Peter Pettersson, Oktober 2013

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 hat die Beschwerdeführerin noch ergänzt:

- D28 Affidavit von Herrn Bjørn Nossen zur Viskosität des für die Straßenmarkierungen eingesetzten Materials, mit Datum 15. Dezember 2017
- zusammen mit dem Antrag, in der mündlichen Verhandlung, Herrn Nossen als technischen Experten im Gebiet der Straßenmarkierungen zu hören und den in D28 zitierten Youtube-Film (<https://www.youtube.com/watch?v=aMr7XxitOkg>) anzuschauen.

V. Eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, welche die vorläufige Auffassung der Kammer enthielt, wurde den Parteien am 13. Oktober 2017 zugesandt. Darin wies die Kammer insbesondere darauf hin, dass sie keinen Anlass habe, aufgrund des Vortrags der Beschwerdeführerin von der Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung bezüglich der zwei Vorbenutzungen abzuweichen und dass sie auch keine überzeugenden Gründe sehe, die zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen könnten.

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 18. Januar 2018 statt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

VII. Der erteilte unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

" Vorrichtung (1) zur Erzeugung von Markierungslinien (7) aus hoch viskosem Markierungsmaterial auf einer zu markierenden Oberfläche (6), insbesondere Straßenoberfläche, wobei mit der Vorrichtung (1) unter Druck befindliches Markierungsmaterial durch einen Auslass, der geöffnet und geschlossen werden kann, unter Fortbewegung relativ zur Oberfläche (6) austragbar ist, wobei die Vorrichtung (1) einen dem Auslass vorgeschalteten oder den Auslass bildenden Durchlass (2) für das Markierungsmaterial aufweist, wobei der Durchlassquerschnitt des Durchlasses (2)

durch ein erstes, festes Durchlasselement und ein daran zusammenwirkend anliegendes, relativ dazu in einer Anlageebene rotierend bewegbares zweites Durchlasselement bei der Fortbewegung der Vorrichtung (1) relativ zur Oberfläche (6) periodisch veränderbar ist, wobei die Vorrichtung (1) ein Gehäuse (11) mit einem das erste, feste Durchlasselement bildenden Gehäuseboden (12) mit einer in Fortbewegungsrichtung (8) gesehen quer angeordneten, schlitzförmigen Durchlassöffnung (21) aufweist, wobei der Durchlassquerschnitt des Durchlasses (2) durch einen um eine quer zur Fortbewegungsrichtung (8) verlaufende Achse (40) rotierend bewegbaren, das zweite Durchlasselement bildenden Hohlzylinder (4) mit seinem Mantel (41) angeordneten Durchlassöffnungen (24) veränderbar ist, wobei zur Erzeugung von aus einer Vielzahl von Elementen (70) bestehenden Markierungslinien (7) der Hohlzylinder (4) mit dem Außenumfang seines Mantels (41) an zwei die schlitzförmige Durchlassöffnung (21) im Gehäuseboden (12) in Fortbewegungsrichtung (8) gesehen vorne und hinten begrenzenden Durchlassöffnungskanten (25) gleitend anliegt,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Erzeugung von vollflächigen glatten Markierungslinien (7) der Hohlzylinder (4) in eine zu den Durchlassöffnungskanten (25) beabstandete Position verlagerbar ist."

VIII. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

a) Vorbringen mit Schreiben vom 18. Dezember 2017

Das Vorbringen beinhalte lediglich zusätzliche und ergänzende Beweismittel hinsichtlich der Eigenschaften

des Markierungsmaterials des durch die offenkundigen Vorbenutzungen VB1 und VB2 offenbarten Stands der Technik und sei daher nach gängiger Rechtssprechung in das Verfahren zuzulassen.

Insbesondere sei die Frage der Viskosität des Markierungsmaterials von wesentlicher Bedeutung im Hinblick auf die Form der erzeugten Markierungen (Punkt oder Linie), so dass die diesbezüglich relevanten nachgelieferten Beweismittel (D28, die Anhörung von Herrn Nossen als technischen Experten, das Anschauen der Fotos D16 in Farbe und des Youtube-Films während der mündlichen Verhandlung) im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen seien.

b) Mangelnde Neuheit

Die beanspruchte Vorrichtung sei von dem Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung VB1 oder VB2 neuheitsschädlich vorweggenommen, da diese auch das Kennzeichen des Anspruchs 1 zeigten.

Das kennzeichnende Merkmal sei vage und könne ebenfalls Punktmarkierungen umfassen, da ein Markierungspunkt, wie von den Maschinen VB1 und VB2 erzeugbar, an sich ebenfalls eine im Anspruch nicht weiter definierte vollflächige glatte Markierungslinie darstellen könne.

Insbesondere ergebe sich die Verstellbarkeit des mit Durchlassöffnungen versehenen Hohlzylinders aufgrund dessen Befestigung durch Bolzen implizit aus VB1 und VB2 (z.B. Seite 8 der angefochtenen Entscheidung; D9, Seite 2, Absatz 4; D26, Seite 2, Absätze 2 und 3; Niederschrift der Zeugenanhörung, Seiten 61/70 und 64/70 sowie die Zeichnung als Anlage am Ende der Niederschrift). Der Hohlzylinder von VB1 und VB2 könne also ohne Weiteres nach oben bewegt werden, so dass ein ausreichender Spalt am Auslassbereich des

Markierungsmaterials und damit eine durchgehende Linienmarkierung geschaffen werden.

Es sei nämlich nicht ganz unwahrscheinlich anzunehmen, dass der Fahrer/Betreiber der Maschine VB1 oder VB2 während des letzten Kilometers einer Arbeits-/Fahreinheit bzw. eines Einsatzbereichs, bei dem lediglich Punkte auf der Straße markiert worden seien, den Zylinder nach oben verstellen und eine glatte Markierungslinie erzeugen würde.

Im Ergebnis sei im Sinne der Entscheidung G 2/88 der Grossen Beschwerdekammer und der folgenden Rechtsprechung (z.B. T 1389/10, T 523/89, T 15/91) das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 ebenfalls aus der Maschine VB1 oder VB2 als bekannt anzusehen.

c) Mangelnde erfinderische Tätigkeit

i) Ausgehend von D1

Die auf der Basis des unterscheidenden Kennzeichens des Anspruchs 1 definierbare objektive Aufgabe laute, eine Markierungsmaschine zu schaffen, bei der der für die Punktmarkierung vorgesehene Zylinder nach oben und nach unten bewegbar sei, um die Drehung des Zylinders zu gewährleisten. Die Lösung entnehme der Fachmann aus VB1 oder VB2.

ii) Ausgehend von VB1

Ausgehend von VB1, bei der der Zylinder bereits in der Höhe verstellbar sei, könne die Aufgabe darin liegen, die Maschine so zu ändern, dass auch glatte linienförmige Markierungen erzeugt werden können. Eine derartige Lösung werde durch die Verstellschraube für den Zylinder der Maschine VB2 nahegelegt.

iii) Ausgehend von VB2

Die Maschine VB2 könne sowohl Punkt- als auch Linienmarkierungen erzeugen, jedoch mittels zweier getrennter Vorrichtungen. Die Aufgabe wäre demnach, die Maschine kompakter zu machen. Der Fachmann würde die Lösung in VB1 finden, wo nur eine einzige Vorrichtung, nämlich ein höhenverstellbarer Zylinder, für die Markierungen vorgesehen sei.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

a) Zum späten Vorbringen der Beschwerdeführerin

Die neu vorgelegte Erklärung D28 von Herrn Nossen beziehe sich nicht auf die Vorbenutzungen VB1 und VB2, sondern allgemein auf übliche thermoplastische Straßenmarkierungsmaterialien und sei somit nicht zuzulassen. Auch die Anträge, Herrn Nossen in der mündlichen Verhandlung als technischen Experten vortragen und einen in der Erklärung D28 genannten YouTube-Film vorführen zu lassen, seien zurückzuweisen.

b) Neuheit - Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin habe nicht belegt, dass die Vorrichtungen nach VB1 und VB2 einen betriebsbereiten Funktionszustand mit einem derart angehobenen und in eine zu den Durchlassöffnungskanten derart beabstandete Position verlagerten Hohlzylinder aufwiesen, in welchem vollflächige glatte Markierungslinien erzeugt würden. Wie bereits von der Einspruchsabteilung auf der Grundlage der Zeugenvernehmung entschieden, sei nicht nachgewiesen, dass die Befestigungsbolzen in VB1/VB2 den Hohlzylinder

derart gezielt nach oben verlagern könnten, dass ein Spalt zwischen dem Hohlzylinder und den Auslasskanten des Materialauslasses in einem solchen Maße eingestellt werden könne, dass im Betrieb der Markiervorrichtungen nach VB1 und VB2 eine vollflächige glatte Markierungslinie erzeugt würde.

Das gegenüber VB1 und VB2 neue Merkmal des Kennzeichens des erteilten Anspruchs 1 sei auch nicht aus D1 bekannt, so dass der beanspruchte Gegenstand auch nicht aus einer Zusammenschau des vorliegenden Standes der Technik nahegelegt werde.

Entscheidungsgründe

1. Neues Vorbringen

Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Anträge:

- eine neue Erklärung D28 (von Herrn Bjørn Nossen) betreffend die Viskosität von Straßenmarkierungsmaterial zu berücksichtigen,
- Herrn Nossen zu erlauben, insoweit in der mündlichen Verhandlung als technischer Experte vorzutragen,
- farbige Fotos gemäß D16a bis D16h während der mündlichen Verhandlung auf einer Leinwand darzustellen,
- den in der Erklärung D28 genannten YouTube-Film in der mündlichen Verhandlung vorzuführen,

sind mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 erstmals im Beschwerdeverfahren und lange nach der Beschwerdebegründung ergänzend zu den offenkundigen Vorbenutzungen VB1 und VB2 gestellt worden.

Nach Prüfung im Rahmen von Artikel 12 (4) bzw. 13 (1) VOBK und Artikel 114 EPÜ gelangt die Kammer aufgrund folgender Überlegungen zu der Entscheidung, dieses späte Vorbringen nicht in das Verfahren zuzulassen.

Zunächst stellt die Kammer fest, dass die Beschwerdeführerin weder das Protokoll der Zeugenvernehmung, noch die von der Einspruchsabteilung daraus gezogenen Schlussfolgerungen in Zweifel gezogen hat. Der Viskosität als Eigenschaft des Markierungsmaterials hat die Beschwerdeführerin aktenkundig vom Einspruchsverfahren keine besondere Bedeutung zugemessen; sie hat den Zeugen diesbezüglich auch keine gesonderten Fragen gestellt. Auch in der Beschwerdebeurteilung wurde das im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 definierte Merkmal der "Hochviskosität" nicht näher diskutiert.

Zudem bezieht sich die nach der Beschwerdefrist vorgelegte Erklärung D28 von Herrn Nossen keineswegs auf ein von den vorbenutzten Maschinen VB1 und VB2 ausgetragenes Markierungsmaterial, sie gibt vielmehr Hinweise auf allgemein übliche thermoplastische Straßenmarkierungsmaterialien.

Sodann ist das späte Vorbringen der Erklärung D28 weder mit irgendwelchen besonderen Verfahrensumständen zu erklären, noch beinhaltet sie eine besonders relevante Angabe zur Sache. Folglich wird auch dem Vortrag von Herrn Nossen als technischen Experten und dem Anschauen eines Films, beide auf der Erklärung D28 beruhend, keine Relevanz beigemessen, die eine Zulassung in das Verfahren hätte rechtfertigen können.

Aus den gleichen Gründen wird der Antrag, die während der Zeugenvernehmung in schwarz-weiß und A4-Format

berücksichtigten Fotos D16a-D16f nun in Farbe auf eine Leinwand zu projizieren, abgelehnt.

Hätte der Fachmann bzw. mindestens einer der im Einspruchsverfahren vernommenen Zeugen aus einer farbigen Version der Fotos - wie nun behauptet - mehr erkennen können, so hätten die Farbfotos bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt werden müssen. Es wurde seitens der Beschwerdeführerin auch nicht hinreichend dargetan, weshalb dieses farbige Material erst zu einem so späten Zeitpunkt eingereicht werden konnte.

2. Neuheit

2.1 Vorbemerkung - Stand der Technik

Im Einspruchsverfahren wurde nach der Anhörung von drei Zeugen von der Einspruchsabteilung festgestellt, dass die Maschinen VB1 und VB2 jeweils öffentlich vorbenutzt waren, aber nur die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 zeigten.

Die Zeugenvernehmung diente dazu, den Inhalt bzw. die Lehre der zu den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen vorgelegten Dokumente, insbesondere den Fotos D16a-D16f und der eidesstattlichen Erklärungen D9, D26, D27, zu bestätigen bzw. weiter zu erläutern. Während der Zeugenvernehmung hatten beide Beteiligten uneingeschränkt die Möglichkeit, Fragen an jeden der drei Zeugen zu richten, welches Recht sie auch, wie in der Niederschrift belegt, ausgeübt haben.

Die Kammer muss also davon ausgehen, dass die Befragung der Zeugen zur Sache ausführlich und umfassend durchgeführt wurde.

Die Einspruchsabteilung hat dann anhand des Ergebnisses der Zeugenvernehmung den Offenbarungsumfang der vorbenutzten Maschinen VB1 und VB2 gewürdigt und darüber entschieden, siehe Abschnitte 3.2 und 3.3 der angefochtenen Entscheidung.

Die Einspruchsabteilung ist auf dieser Grundlage zu dem Ergebnis gelangt, dass die Maschinen VB1 und VB2 die Merkmale des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 erfüllen, jedoch sein kennzeichnendes Merkmal nicht offenbaren.

Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdeführerin die Zeugenvernehmung selbst und auch die diesbezügliche Niederschrift in keiner Weise beanstandet hat. Auch die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung wurde nicht selbstständig angegriffen. Hiervon ist demnach im Weiteren auszugehen, denn das Beschwerdeverfahren dient nicht dazu, eine zweite Beweisinstanz zur Verfügung zu stellen, wenn nicht hinreichende Beschwerdeangriffe dazu Anlass bieten. Das ist vorliegend nicht der Fall. Allein der Wunsch nach einer anderweitigen Beweiswürdigung führt nicht zu einem erneuten Eintritt in das Beweisverfahren bei der Beschwerdekammer.

Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von dem durch die Einspruchsabteilung anhand der Zeugenvernehmung ermittelten Stand der Technik abzuweichen.

- 2.2 Die für die Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 zu klärende Frage besteht im Wesentlichen darin, ob die aus VB1 oder VB2 bekannte Vorrichtung auch das konstruktive/funktionelle Merkmal des Kennzeichens aufweist, bzw. ob die Unterscheidung lediglich und ausschließlich in einer neuen Verwendung der bekannten Vorrichtung VB1 oder VB2 besteht.

2.3 Die Kammer ist aufgrund folgender Überlegungen zum Ergebnis gelangt, dass der vorliegende Fall entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin mit der in T 523/89 oder T 15/91 entschiedenen Sache nicht vergleichbar ist bzw. dem in G 2/88 entschiedenen Fall nicht entspricht, dass aber der beanspruchte Gegenstand das Kriterium der Neuheit nach Artikel 54 (2) EPÜ erfüllt.

2.3.1 Das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents, dass zur Erzeugung von vollflächigen glatten Markierungslinien der Hohlzylinder in eine zu den Durchlassöffnungskanten beabstandete Position verlagert ist, definiert nicht eine reine Zweck- bzw. Verwendungsbestimmung für die beanspruchte Vorrichtung, wie es in den Entscheidungen T 523/89 und T 15/91 der Fall war.

2.3.2 Vielmehr definiert das kennzeichnende Merkmal, nämlich das Verlagern des Hohlzylinders, zumindest in impliziter Weise geeignete technische Mittel zu einem gezielten Verlagern. Derartige Verlagerungsmittel müssen also die Funktion verwirklichen können, den Abstand zwischen dem Hohlzylinder (4) mit seinen Durchlassöffnungen (24) und der schlitzförmigen Öffnung (21) mit ihren Durchlassöffnungskanten (25) derart präzise einzustellen, dass eine vollflächige glatte Straßenmarkierungslinie erzeugt werden kann, welche im Ergebnis den üblichen gesetzlichen Bestimmungen/ Anforderungen voll und ganz genügt.

2.3.3 "Single-Applicator" VB1

Die Markierungsmaschine VB1 dient zum Herstellen von Markierungsmaterialpunkten und weist einen Zylinder auf, der mittels drei Bolzen pro Seite auf einer Höhe

befestigbar ist, vgl. Niederschrift, Zeuge Pettersson, Seite 23/70.

Aus den protokollierten Aussagen der im Einspruchsverfahren gehörten Zeugen ergibt sich unmissverständlich, dass die in der Höhe festlegbare Befestigung des Hohlzylinders lediglich den Zweck hatte, die Lagerungshöhe des Hohlzylinders nach unten zu justieren, um den Hohlzylinder stets nahe an die Auslasskanten, z.B. in Betriebnahme eines neu eingesetzten Hohlzylinder oder zum Ausgleich des im Betrieb auftretenden Verschleißes des Hohlzylinders, zu stellen.

Laut der Aussage des Zeugen Pettersson (s. Seite 4/70 des Protokolls der Zeugenvernehmung (PZ)) war der Zweck der als "Single-Applicator" bezeichneten Maschine (VB1), ausschließlich Markierungspunkte zu machen. Der Zeuge Jansson hat ebenfalls ausgesagt, dass die Maschine VB1 nur zum Erzeugen von Punkten benutzt wurde, vgl. Seiten 38 und 39/70 der Niederschrift.

Wesentlich in der vorliegenden Sache ist also, dass von keinem Zeugen ausgesagt wurde, dass die Befestigungsbolzen und das Tragteil der Maschine VB1 geeignet sind, die Position des Hohlzylinders derart nach oben zu verlagern, dass das durch den somit freigegebenen Auslassspalt fließende Material eine glatte Markierungslinie erzeugt.

Die Kammer schließt ebenso wie die Einspruchsabteilung aus diesen Fakten, dass die Markierungsmaschine VB1 und insbesondere die darin eingesetzten Verstellmittel für den Zylinder das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 nicht offenbaren und somit die beanspruchte Vorrichtung sich durch dieses technische Merkmal von VB1 unterscheidet.

Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung findet somit in dem vorliegenden Fall keine Anwendung, da der Unterschied nicht ausschließlich eine unterschiedliche Zweckangabe bei gleicher Vorrichtung betrifft.

Selbst wenn man das kennzeichnende Merkmal lediglich als Zweckbestimmung bewerten wollte, würde dann stets der nötige Nachweis fehlen, dass die Maschine gemäß VB1 ohne jegliche bauliche Änderung geeignet wäre, vollflächige glatte Markierungslinien durch ein einfaches Verstellen/Verlagern des Hohlzylinders herzustellen.

2.3.4 "Multi-Applicator" VB2

Eine ähnliche Schlussfolgerung ergibt sich bei der Analyse der Markierungsmaschine gemäß der Vorbenutzung VB2.

Die Kammer entnimmt den relevanten Aussagen der einzelnen Zeugen:

- dass die Maschine "Multi-Applicator" gemäß VB2 mit zwei unterschiedlichen Markierungsauslässen ausgestattet ist, nämlich vorne mit einem Auslassschlitz zur Erzeugung von glatten Markierungslinien und hinten mit einem drehbaren, gelochten Zylinder zum Auslassen von Markierungsmaterialpunkten (Niederschrift: Zeuge Pettersson, Seiten 13 bis 21/70; Zeuge Jansson, Seite 41 und 50/70; Zeuge Hörlin, Seite 59 und 60/70; Zeichnungen auf der letzten Seite)
- dass die Verstellbarkeit des drehbaren Zylinders zur Justierung entweder nach unten hin in Richtung des Auslasses zum Verschleißausgleich diene, nämlich immer

dann, wenn unsaubere Markierungsmaterialpunkte aufgetreten waren (Zeuge Pettersson, Seiten 18 bis 27/70; Zeuge Hörlin, Seiten 64, 66, 67 und 70/70 des PZ), oder auch nach oben hin, um Schmutz im Inneren bzw. auf der Zylinderoberfläche entfernen zu können oder einen verschlissenen Zylinder in eine Auswechslungslage zu bringen.

Zudem entnimmt die Kammer ebenfalls der Aussage des Zeugen Hörlin, dass der Zylinder immer dann justiert werden musste, wenn die erzeugten Markierungsmaterialpunkte nicht mehr "gut" ausgesehen haben.

Die vom Zeugen Hörlin beschriebene Zufallssituation, dass es einmal beinahe geschehen sei, dass der Zylinder zu hoch eingestellt war und dadurch eine Art kontinuierliche Markierungslinie erzeugt wurde, kann nicht isoliert gesehen werden, sondern im Zusammenhang mit der weiteren Aussage, dass die produzierte Markierung nicht gelungen war und den üblichen Mindestanforderungen im Gebiet der Straßenmarkierung keineswegs entsprach.

Daraus schließt die Kammer, dass, wie vom Zeuge Hörlin dargetan, die Maschine VB2 nur mit einer niedrigen Einstellung der Lage des Zylinders brauchbare Ergebnisse in Form von Punktmarkierungen erzielen konnte und dass man es prinzipiell vermieden hat, den Zylinder im laufenden Betrieb in eine höhere Lage zu versetzen.

Sämtliche Zeugenaussagen lassen also unmissverständlich erkennen, dass ein Anheben des Hohlzylinders bei VB2 nur bei Stillstand der Markierungsmaschine, und dann auch nur zum Zweck des Entfernens von Schmutz oder der Auswechslung eines verschlissenen Zylinders erfolgte,

aber zu keinem Zeitpunkt im Betriebszustand und schon gar nicht zum Erzeugen einer durchgehenden glatten Markierungslinie.

Es ist ferner festzuhalten, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin nicht belegt wurde noch für sich gesehen plausibel ist, dass die bisher in VB1 und VB2 unbekannte Verwendung gemäß dem Streitpatent (unterschiedliche Markierungen durch Verstellen des Zylinders) keinerlei Änderung in der technischen Realisierung der bekannten Vorrichtungen (VB1, VB2), insbesondere der darin vorgesehenen Justierungsmittel (Befestigungsbolzen, Schraube) für den Zylinder, erforderlich machen würde.

Die Kammer gelangt also zum Ergebnis, dass die Vorbenutzung VB2 keine zur Erzeugung einer glatten Markierungslinie geeigneten Verstellmittel des Hohlzylinders aufweist, und dass folglich der beanspruchte Gegenstand durch das Kennzeichen des Anspruchs 1 auch gegenüber VB2 neu ist.

- 2.3.5 Auch die mit Schreiben vom 18. Dezember 2017 neu vorgetragene Argumente der Beschwerdeführerin können nicht davon überzeugen, dass die Maschinen VB1 und VB2 einen betriebsbereiten Funktionszustand mit einem derart angehobenen und in eine zu den Durchlaßöffnungskanten derart beabstandete Position verlagerten Hohlzylinder aufwiesen, in welchem vollflächige glatte Markierungslinien zu erzeugen wären.

Das Argument, dass alles, was durch Schwerkraft oder äußere Kraft abwärts bewegt werden kann, bei fehlendem Hindernis auch aufwärts zu bewegen sei, trifft hier schon deshalb nicht zu, weil das Kennzeichen des

Anspruchs 1 eine zwecksbestimmte einstellbare Verlagerung und nicht nur eine ganz allgemeine Eignung zur Verlagerung definiert.

Aus der Tatsache allein, dass bei dem Hohlzylinder der Maschinen VB1 und VB2 eine Aufwärtsbewegung physikalisch denkbar ist, kann nicht zwingend hergeleitet werden, dass die Maschinen spezielle gesonderte Verstellmittel, wenn auch nur implizit, aufweisen müssen, mit denen der Hohlzylinder relativ zu den Auslasskanten des Materialauslaßes absichtlich in einem solchen Maße anzuheben ist, um eine vollflächige, glatte und den Mindestanforderungen entsprechende Markierungslinie durch die Zylindervorrichtung der Maschinen VB1 und VB2 erzeugen zu können. Es handelt sich vielmehr um bloße Spekulation. Es ist daher nicht eindeutig, dass die Maschinen für diesen Zweck geeignet sind.

Auch in Anbetracht der neu vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin ist es nach wie vor so, dass die Durchlassöffnung mit dem Hohlzylinder der Vorrichtungen VB1 und VB2 nicht zur Erzeugung von durchgehenden, vollflächigen glatten Markierungslinien vorgesehen ist, sondern einzig und allein zum Erzeugen einer Punktmarkierung.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass eine punktförmige Straßenmarkierung - die, isoliert betrachtet, im abstrakten Sinne auch eine Art "glatte" und "durchgehende" Markierung darstellen könnte - mit einer im Sinne des Streitpatents definierten glatten und durchgehenden Linie im Gebiet der Straßenmarkierung jedoch nicht zu vergleichen ist.

2.3.6 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass der Fahrer/Betreiber der Maschine VB1 oder VB2 während des letzten Kilometers einer Arbeits-/Fahreinheit bzw. eines Einsatzbereichs, bei dem lediglich Punkte auf der Strasse markiert worden sind, den Zylinder nach oben verstellen würde, um das Restmaterial auszuschütten und dadurch *de facto* eine glatte Markierungslinie erzeugen würde, ist durch keinen Nachweis belegt worden. Eine derartige Vorgehensweise eines Fahrers dürfte auch kaum der gängigen Praxis im Gebiet der Straßenmarkierungsarbeit entsprechen.

2.4 Die Kammer gelangt somit zu derselben Feststellung wie die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des angegriffenen Patentes im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ neu ist.

3. Erfinderische Tätigkeit

3.1 Ausgehend von D1

D1, siehe insbesondere Figur 4, betrifft eine Markierungsmaschine mit einem Hohlzylinder zur Erzeugung von Punktmarkierungen, welcher in einer radial eng umgebenden coaxialen Hülse angeordnet ist. Laut Angabe auf Seite 1, Zeilen 32 und 33, soll die Vorrichtung nur wenige einem Verschleiß unterliegende Teile haben. Die Verschleißteile, wenn dennoch vorhanden, u. a. der aus einem weicheren Stahl als die ihn umgebende Hülse hergestellte Hohlzylinder (s. Seite 5, Zeile 10 bis 12), sollen dann dafür leicht austauschbar und preiswert sein.

Ferner offenbart D1 in Figur 5 eine geänderte Ausführungsform für das Erzeugen von durchgehenden Markierungslinien mit Deckstellen. Dieses Ergebnis wird

dadurch erreicht, dass der in Figur 4 dargestellte Zylinder mit seinem an die Hülse eng angepassten Außendurchmesser durch einen ebenfalls mit der Hülse koaxial gelagerten Zylinder mit kleinerem Durchmesser ausgetauscht wird. Durch den somit entstandenen Auslassspalt zwischen Zylinder und Hülse fließt ununterbrochen das Markierungsmaterial aus, was die kontinuierliche Markierung erzeugt, s. Seite 4, Zeile 1 bis 6.

Der Fachmann findet in D1 jedoch keine Anregung zu einer Höhenverlagerung des Hohlzylinders von Figur 4 relativ zur Materialauslassstelle. Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass eine derartige Abstandsverstellung des Zylinders relativ zum zugehörigen Auslass bei der Markiermaschine nach D1 aufgrund seiner engen Positionierung in der umgebenden Hülse nicht möglich wäre, und dass ein Ersetzen des Zylinders von Figur 4 durch einen kleineren Zylinder gemäß Figur 5, welcher um die gleiche Drehachse gelagert ist, auf einem anderen technischen Konzept als das Verstellen/Verlagern des Zylinders in seinem Abstand zum Auslass beruht.

D1 kann somit dem Fachmann keine Anregungen liefern, die den Gegenstand des Patentes nahelegen.

Ein Heranziehen des in VB1 oder VB2 offenbarten Stands der Technik zur Lösung der von der Beschwerdeführerin definierten Aufgabestellung, den Hohlzylinder höhenverstellbar zu machen, würde den Fachmann auch nicht dazu führen können, den Zylinder bei D1 von den Auslasskanten derart weg zu verstellen, dass eine glatte Linienmarkierung erzeugt werden kann.

3.2 Ausgehend von VB1

Die von der Beschwerdeführerin definierte objektive Aufgabe, die Maschine VB1 so zu ändern, dass sie auch vollflächige glatte linienförmige Markierung erzeugen kann, beruht auf einer reinen Rückbetrachtung in Kenntnis des Erfindungsgegenstands des Streitpatents. Sollte der Fachmann dennoch vor einer derartigen Aufgabe stehen, so würde er auf die Maschine VB2 zurückgreifen, mit welcher sowohl Punkt- als auch Linienmarkierungen produziert werden können. Objektiv nachvollziehbare Gründe, weshalb der Fachmann einen anderen Weg einschlagen würde und ohne jegliche Anregung gesonderte Verlagerungsmittel, wie eine in VB2 angeblich vorhandene Verstellerschraube für den Hohlzylinder, beim Hohlzylinder von VB1 einsetzen würde, können von der Kammer nicht erkannt werden.

3.3 Ausgehend von VB2

Anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, würde sich der Fachmann ausgehend von VB2 nicht die Aufgabe stellen, die sowohl Punkt- als auch Linienmarkierungen erzeugende Maschine VB2 kompakter zu gestalten, und noch weniger eine Lösung in der Maschine VB1 suchen, mit welcher ausschließlich Punkte auf die Strasse markiert werden. Die Kombination von VB2 mit VB1 beruht ganz offensichtlich auf einer *ex post* Analyse.

3.4 Die im erteilten Anspruch 1 definierte Vorrichtung beruht also auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt daher auch die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt