

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. November 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1202/20 - 3.2.01

Anmeldenummer: 08159106.7

Veröffentlichungsnummer: 2025812

IPC: E01C23/088, E02F3/76

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Baumaschine mit Abstreifeinrichtung

Patentinhaberin:

Wirtgen GmbH

Einsprechende:

CATERPILLAR INC.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2)

Schlagwort:

Neuheit - Stand der Technik - öffentliche Zugänglichmachung -
offenkundige Vorbenutzung - Beweislast - offenkundige
Vorbenutzung (nein) - nicht ausreichend bewiesen

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 1202/20 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 15. November 2023

Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin)

Wirtgen GmbH
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Windhagen (DE)

Vertreter:

dompatent von Kreisler Selting Werner -
Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

CATERPILLAR INC.
100 N.E. Adams Street
Peoria IL 61629-9510 (US)

Vertreter:

Modiano, Micaela Nadia
Modiano & Partners
Thierschstrasse 11
80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2025812 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 3. März 2020.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

H. Geuss

Mitglieder:

M. Geisenhofer

P. Guntz

A. Wagner

S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

- I. Sowohl die Patentinhaberin, als auch die Einsprechende legten Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags I die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte den während der Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag I zum Verfahren zugelassen und entschieden, dass
- a) die Ansprüche dieses Antrags ausreichend klar sind;
 - b) der Gegenstand der Ansprüche gemäß diesem Antrag nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;
 - c) die folgenden Dokumente relevanten, vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichten druckschriftlichen Stand der Technik darstellen:
 - E32 Caterpillar - Technical Presentation PM-200
 - E48 Caterpillar - Technical Presentation PM-565
 - d) der Gegenstand dieses Antrags neu ist gegenüber dem Dokument E32,
 - e) der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch ist gegenüber
 - i) einer Kombination des Dokuments E32 mit dem Fachwissen, alternativ mit dem Dokument
- E05 WO 2004/081289 A1,

ii) einer Kombination der Dokumente

E25b Bitelli Puma SF 200 "spare parts
book", und

E26 Bitelli Puma SF 200 "operation
instruction manual"

mit dem Fachwissen,

iii) einer Kombination des Dokuments

E25 Bitelli Puma SF 200 "spare parts book"

mit dem Fachwissen oder E05, sowie

iv) einer Kombination von Dokument E48 mit dem
Fachwissen.

III. Die Einspruchsabteilung entschied ferner, dass der
Hauptantrag (Patent wie erteilt) nicht neu sei
gegenüber E32.

IV. In ihren jeweiligen Beschwerdebegründungen und den
Antworten darauf verwiesen die Parteien neben den
vorstehend genannten Dokumenten auch auf die folgenden
weiteren Dokumente:

E30 Cat PM-200: Bedienungs- und Wartungsanleitung
E31 Cat PM-200: Ersatzteilkatalog
E33 Cat PM-200: Pressemitteilung
E34 Cat PM-200: Verkaufsbroschüre
E35 Cat PM-200: Ausschreibespezifikationen
E61 schriftliche Aussage von Herrn Dario Sansone
E68 Cat PM-200: diverse Lieferscheine
E72 "Information Disclosure Statement"

V. Mit dem nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgelegten Schreiben vom 10. November 2023 reichte die Beschwerdeführerin-Einsprechende die folgenden weiteren, für die vorliegende Entscheidung relevante Dokumente ein:

- A.01 Mailwechsel zwischen Firmenvertretern von Zeppelin und Caterpillar
- A.02 Liste der Schulungsteilnehmer in Minerbio
- A.03 Gruppenbild der Teilnehmer
- A.04 Zeitplan der Schulung in Peking
- A.05 Liste der Schulungsteilnehmer in Peking

VI. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

- a) Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf Basis eines der im Einspruchsverfahren bereits eingereichten Hilfsanträge I - XI oder eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge XII - XXXII aufrecht zu erhalten.
- b) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

VII. Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags (Patent wie erteilt) lautet wie folgt:

*"Baumaschine, insbesondere selbstfahrende
Straßenfräsmaschine (1), mit
- einem Maschinenrahmen (4)*

- einer zwischen Seitenwänden (8) des Maschinenrahmens (4) in einer Fräswalzenachse (5) gelagerten Fräswalze (6),
- einem in Fahrtrichtung hinter der Fräswalze (6) angeordneten Abstreifschild (10) mit einem oberen und einem unteren Teil (12, 14), dessen unterer Teil (12) höhenverstellbar über die von der Fräswalze (6) abgefräste Bodenoberfläche (9) gleiten kann, und dessen oberer Teil (14) an dem oberen Ende (16) des Abstreifschildes (10) um eine zu der Fräswalzenachse (5) parallele Schwenkachse (18) schwenkbar befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Abstreifschild (10) in Betriebsstellung mit seitlichen Halteeinrichtungen (20) an den Seitenwänden (8) im Eingriff ist, die das Abstreifschild (10) in einer im wesentlichen orthogonal zur Bodenoberfläche (9) verlaufenden Position halten,

der untere Teil (12) mit einer Hubeinrichtung (22) gegenüber dem oberen Teil (14) anhebbar ist, bis der untere Teil (12) außer Eingriff mit den seitlichen Halteeinrichtungen (20) ist,

eine Schwenkeinrichtung (30) das Abstreifschild (10) um die Schwenkachse (18) verschwenken kann, wenn das Abstreifschild (10) außer Eingriff mit den seitlichen Halteeinrichtungen (20) ist, und dass die Schwenkeinrichtung (30) an dem oberen Ende (16) des oberen Teils (14) des Abstreifschildes (10) eine zwischen einem ortsfesten Teil (32) der Baumaschine und dem oberen Teil (14) des Abstreifschildes (10) angelenkte Betätigungseinrichtung (34) aufweist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich davon dahingehend, dass

- Anspruch 1 als Bezeichnung den Ausdruck *"Selbstfahrende Straßenfräsmaschine in der Bauform einer Großfräse"* verwendet,
- im zweiten Spiegelstrich das Merkmal *"wobei die Fräswalze (6) zwischen vorderen und hinteren Fahrwerken (2, 3) gelagert ist"* angefügt wurde, und
- am Ende des Anspruchs folgende Merkmale angefügt wurden:
"wobei die Betätigungseinrichtung (30) an dem oberen Teil des Abstreifschildes unterhalb der Schwenkachse an einem Gelenk des Abstreifschildes angreift und wobei die Betätigungseinrichtung (30) zum Verschwenken gegen das Abstreifschild (10) drückt, so dass dieses um die Schwenkachse (18) verschwenkbar ist."

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Das Dokument E32 sei kein druckschriftlicher Stand der Technik.

E32 sei ein Leitfaden für Vortragende zur Erstellung einer Schulung und daher kein an die breite Öffentlichkeit gerichtetes Dokument. Man könne daher nicht die für Werbeprospekte entwickelte Rechtsprechung anwenden und ohne weitere Beweismittel davon ausgehen, dass E32 unmittelbar nach dem Druck im November 2006 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

Eine konkrete Übergabe eines Exemplars von E32 an Dritte (beispielsweise im Rahmen einer Schulung) sei nicht nachgewiesen worden.

Selbst wenn das Dokument aber tatsächlich an Teilnehmer der Schulung verteilt worden wäre, wären diese als "Level-II"-Wartungspersonal bezeichneten Personen keine Öffentlichkeit, sondern firmeninterne Mitarbeiter, die der Schweigepflicht unterlägen.

- b) Würde man den Vortrag im Rahmen der Schulungen als Offenbarungshandlung ansehen, wäre nicht zweifelsfrei nachgewiesen, ob jemals ein entsprechender Vortrag gehalten wurde. Zudem wäre unklar, was im Rahmen der Schulung gegebenenfalls vorgetragen wurde, da der Vortragende von E32 abweichen hätte können und/oder den Inhalt von E32 nur teilweise hätte vortragen können.
- c) Der Inhalt der konkreten Vorträge in Minerbio oder Peking sei nicht nachgewiesen worden, da hierzu keine Unterlagen vorlägen. Die Zeugen Sansone und Dalla seien hierzu weder angeboten worden, noch könnten sie Ausführungen zum Inhalt der Schulungen machen.
- d) Eine offenkundige Vorbenutzung durch Verkauf von Straßenfräsen des Typs PM-200 von Caterpillar müsse im konkreten Einzelfall nachgewiesen werden, da es sich bei diesen Straßenfräsen um keine standardisierten Massenprodukte einer Serienproduktion handle, sondern um individuell auf den Kunden zugeschnittene, unterschiedliche Exemplare. Nicht jedes Exemplar des Typs PM-200 weise zwingend identische technische Merkmale auf, insbesondere müssten nicht alle Exemplare des Typs PM-200 mit der in den Bildern von E32 gezeigten Maschine übereinstimmen.

- e) Trotz diverser vorgelegter Lieferscheine E68 könne bei keinem einzigen konkret benannten Verkauf nachgeprüft werden, ob die jeweilige Maschine des Typs PM-200 an Dritte ausgeliefert worden sei, die als Öffentlichkeit anzusehen seien. Stattdessen sind die Käufer entweder geschwärzt (und damit nicht überprüfbar) oder aber Käufer und Verkäufer seien identisch (und der Käufer damit nicht Teil der Öffentlichkeit). Zudem sei bei keiner der Maschinen zweifelsfrei klar, welche konkreten technischen Eigenschaften sie gehabt habe.
- f) Die Bedienungsanleitung E30 und der Ersatzteilkatalog E31 stellten ebenfalls keinen vorveröffentlichten druckschriftlichen Stand der Technik dar, da sie allenfalls mit einer verkauften Maschine ausgeliefert worden seien, aber nicht wie ein Prospekt verteilt worden seien. Ein entsprechender Nachweis fehle aber mangels Nachweis eines konkreten Verkaufs einer Maschine des Typs PM-200.
- g) E72 entstamme einem anderen Verfahren in einem anderen Rechtssystem und könne daher im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen. Zudem zeige es eine im Jahr 2012 hergestellte Maschine, die erst nach dem Prioritätstag des vorliegenden Streitpatents gebaut wurde.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin-Einsprechenden lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Das Dokument E32 sei druckschriftlicher Stand der Technik für das Streitpatent, da man davon ausgehen könne, dass ein gedrucktes Dokument nach seinem Druck auch zeitnah an Dritte verteilt werde,

insbesondere auch an die Teilnehmer der mit E32 erstellten Schulungen.

Hierzu könnten auch die Zeugen Sansone und Dalla gehört werden.

Die Teilnehmer an diesen Schulungen seien zudem als Öffentlichkeit anzusehen, da sie nicht Angestellte der Firma Caterpillar seien, sondern für von Caterpillar unabhängige Firmen arbeiten würden.

- b) E32 sei des weiteren Grundlage für eine Vielzahl an Schulungen gewesen, bei denen der vollständige Inhalt von E32 der Öffentlichkeit durch mündlichen Vortrag offenbart wurde.
- c) Exemplarisch gebe es hier zwei Schulungen, die unter Verwendung von E32 erstellt worden seien und auf denen E32 an die Teilnehmer verteilt wurde: In Minerbio habe eine erste Schulung stattgefunden, in Peking eine weitere. Dies sei durch die Dokumente A.01 - A.05 belegt worden, wobei auch die Zeugen Sansone und Dalla hierzu befragt werden könnten.
- d) Zudem seien zahlreiche, in Serienfertigung hergestellte Maschinen des Typs PM-200 mit identischem Aufbau von Caterpillar verkauft worden, was belegt werde durch die Existenz der Dokumente E30 - E34, sowie durch die Lieferscheine E68. Die technischen Eigenschaften dieser Maschinen könne man den Bildern in E32 entnehmen, aber auch in E30 und E31 ansehen.
- e) E68 dokumentiere zudem auch eine Vielzahl individueller Verkäufe, die jeweils für sich eine

offenkundige Vorbenutzung durch Verkauf darstellen würden.

- f) Die Dokumente E30 und E31 wurden gedruckt, um sie mit Maschinen des Typs PM-200 auszuliefern. Es sei entsprechend offensichtlich, dass sie auch zeitnah nach dem Druck der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.
- g) E72 dokumentiere, dass die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin in einem parallelen Verfahren zugestanden habe, dass der Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich von jeder Straßenfräse des Typs PM-200 getroffen werde. Eine Diskussion hinsichtlich eventueller Vorbenutzungen sei daher hinfällig.

Entscheidungsgründe

E32 als druckschriftlicher Stand der Technik

- 1. Das Dokument E32 stellt keinen druckschriftlichen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ dar.
- 1.1 Die Einspruchsabteilung entschied, dass das Dokument E32 eine an Kunden bzw. die Fachöffentlichkeit gerichtete Unterlage sei, die bei lebensnaher Betrachtung kurz nach ihrem Druckdatum an Mitglieder der Öffentlichkeit verteilt worden sei. Insbesondere sei durch den Verweis auf das Level-II-Wartungspersonal auf Seite II von E32 eine öffentliche Zugänglichkeit dokumentiert (Entscheidungsgründe 17.4.1 und 17.4.2).

1.2 Dies überzeugt die Kammer aus den folgenden Gründen nicht:

1.2.1 Dokument E32 ist ein mit der Bezeichnung "Technical Presentation" überschriebenes Dokument, das Straßenfräsen des Typs PM-200 von Caterpillar betrifft.

- a) Auf Seite II von E32 wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem Dokument um einen Leitfaden für Veranstaltungen ("meeting guide") handelt, der aus mehreren Folien und hierzu vorzutragenden Informationen ("slides and script") besteht.
- b) Als Zielgruppe der Veranstaltung wird auf Seite II Level-II-Wartungspersonal mit grundlegenden Kenntnissen der Maschinenwartung, diagnostischer Ausrüstung und Verfahren zum Testen und Justieren genannt.
- c) Der Zeitaufwand für die Veranstaltung wird auf Seite II auf 16 Stunden geschätzt ("Estimated Time: 16 Hours").
- d) Ziel ist es gemäß der auf Seite 260 wiedergegebenen Aufzählung, dass an der Schulung teilnehmendes Wartungspersonal danach in der Lage sein sollte, Komponenten der Maschine und deren Lage zu benennen, sowie ihre Funktion zu erklären. Ferner sollten die Teilnehmer in der Lage sein, sowohl das hydraulische, als auch elektrische System der Maschine zu erklären.
- e) Im gesamten Dokument E32 (beispielsweise laut der Zielbeschreibung auf Seite II unter "Objectives" oder in der Zusammenfassung auf Seite 260) wird

dabei vom zu schulenden Wartungspersonal in der dritten Person Plural gesprochen.

1.2.2 Aus den vorstehenden Informationen ist es für die Kammer offensichtlich, dass mit Hilfe von E32 eine Schulung für Wartungspersonal erstellt werden soll. E32 ist daher als Wissenssammlung zur Erarbeitung einer Schulung zu verstehen.

1.2.3 E32 richtet sich dabei entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht direkt an die Schulungsteilnehmer (also das Level-II-Wartungspersonal), sondern an den Schulungsleiter der Schulung, der aus dem Dokument E32 Bilder ("slides") entnehmen kann und Hintergrundinformationen zu den auf den Bildern jeweils gezeigten Details der Maschine erhält ("script"). So kann der Schulungsleiter eine Schulung erstellen, die alle wesentlichen Punkte zur Straßenfräse des Typs PM-200 enthält.

Nur so lässt sich erklären, dass Schulungsziele definiert werden, Zeiten für die Schulung genannt werden und vor allem von den Schulungsteilnehmern immer in der dritten Person Plural gesprochen wird.

1.2.4 Der Schulungsleiter selbst ist jedoch kein Teil der Öffentlichkeit. Dies wird von den Parteien auch nicht bestritten.

1.3 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende behauptete aber, dass E32 an die Teilnehmer der Schulung verteilt worden sei, die als Öffentlichkeit zu verstehen seien. Ein separater Nachweis hierfür sei nicht notwendig, da man bei lebensnaher Betrachtung davon ausgehen könne, dass ein gedrucktes Dokument auch immer zeitnah an die Öffentlichkeit verteilt werde.

- 1.3.1 Die Einspruchsabteilung war dieser Sicht in ihrer Entscheidung gefolgt.
- 1.3.2 Voraussetzung für die Anwendung der Rechtsprechung zu gedruckten Werbematerialien ist aber, dass diese auch erkennbar zur Verteilung an Mitglieder der Öffentlichkeit vorgesehen sind. Andernfalls muss die Verteilung nachgewiesen werden. Hieran fehlt es vorliegend.
 - a) E32 stellt entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin-Einsprechende und auch entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung kein Dokument dar, das ähnlich einem Prospekt in hohen Stückzahlen gedruckt und als Werbematerial an potentielle, nicht der Geheimhaltung unterliegende Dritte verteilt wird. Ein Leitfaden zur Erstellung einer Schulung ist kein sich an die breite Öffentlichkeit wendendes Werbemittel, sondern wird üblicherweise nur von den Schulungsleitern verwendet, nicht jedoch zwangsläufig an Dritte weitergegeben. Eine interne Weitergabe im Unternehmen ist aber als nichtöffentlich anzusehen.
 - b) Die für Prospekte entwickelte ständige Rechtsprechung ist im vorliegenden Fall daher gerade nicht anwendbar.
- 1.4 Eine konkrete Veröffentlichungshandlung von E32 wurde auch nicht dargelegt und nachgewiesen.
 - 1.4.1 Die Kammer stellt fest, dass im vorliegenden Fall dabei als Beweismaßstab ein Nachweis zur vollen Überzeugung der Kammer zu führen gewesen wäre, der über die bloße

Abwägungen von Wahrscheinlichkeiten hinausgeht.

- a) Insofern folgt die Kammer nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin-Einsprechenden (siehe Schreiben vom 3. Januar 2023, Seite 2, Punkt 1.), dass vorliegend ausnahmsweise vom hohen Beweismaßstab eines lückenlosen Nachweises abgewichen werden könne, da durch E72 nachgewiesen sei, dass die Patentinhaberin die in E32 dargestellte Straßenfräse PM200 als einen Stand der Technik akzeptiert habe.
- b) Unabhängig von der Aussagekraft und der Bedeutung der E72 als Beweismittel (siehe unten) liegen E32 und die auf dieser Basis möglicherweise abgehaltenen Schulungen ausschließlich in der Sphäre der Beschwerdeführerin-Einsprechenden, die den Leitfaden E32 für diese Schulungen entwickelte. Sie hatte daher uneingeschränkten Zugang zu allen Beweismitteln.

1.4.2 Eine entsprechende Übergabe von E32 hätte daher lückenlos und jenseits vernünftiger Zweifel nachgewiesen werden müssen. Dies war nicht der Fall.

- a) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende hat zwar auf das Zeugenangebot des Zeugen Sansone verwiesen, der angeblich Aussagen dazu treffen könne, ob E32 auch konkret an Schulungsteilnehmer verteilt wurde.
- b) Einem Zeugenangebot ist aber nur dann nachzugehen, wenn der Vortrag der Partei konkrete, für die zu treffende Entscheidung erhebliche Tatsachen enthält, die der Zeuge angabegemäß bestätigen können soll. Ein Zeugenangebot darf dagegen nicht dazu verwendet werden, Tatsachen, die die Partei

selbst nicht kennt oder nur vermutet, mittels des Zeugen in das Verfahren einzuführen.

- c) Der von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden wiederholt an verschiedenen Stellen des Verfahrens zu diversen Sachverhalten angebotene Zeuge Sansone wurde von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden in keinem der Schriftsätze als Zeuge dafür angeboten, dass auf einer konkreten Schulung das Dokument E32 an die Schulungsteilnehmer überreicht wurde. Er selbst geht in seiner schriftlichen Aussage E61 auch nicht auf konkrete Übergaben von E32 im Rahmen von bestimmten Schulungen ein.
- d) Soweit die Beschwerdeführerin-Einsprechende auf ihren Vortrag im Einspruchsverfahren verweist, konkret auf Seite 6 des von ihr eingelegten Einspruchs, ist festzustellen, dass Herr Sansone dort nur als Zeuge für "weitere Details oder Erklärungen zu den oben genannten Maschinen und damit verbundenen Dokumenten" angeboten wird.
 - i) Ein derart pauschales Zeugenangebot stellt jedoch keine ausreichende Substantiierung eines Zeugenvortrags dar. Insbesondere wird hier nicht substantiiert, dass der Zeuge Sansone bezeugen könne, dass E32 bei bestimmten Schulungen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Teilnehmer verteilt wurde. Letztlich bleibt in der Passage auf Seite 6 des Einspruchsschriftsatzes offen, zu welchem konkreten Sachverhalt der Zeuge Sansone überhaupt Aussagen treffen kann.

- ii) Somit handelt es sich bei diesem Zeugenangebot nur um ein unspezifisches Ausforschungsangebot, d.h. ein Angebot an das entscheidende Gremium (hier die Einspruchsabteilung), noch fehlende Details im Sachvortrag der Beschwerdeführerin-Einsprechenden durch eigene Nachforschungen und Befragung von Zeugen zu ergänzen.
 - iii) Es ist jedoch nicht Aufgabe der Einspruchsabteilung bzw. Kammer, bestehende Lücken in der Argumentation einer Partei zu erkennen und durch eigene Ermittlungen zugunsten dieser Partei zu schließen. Die Einspruchsabteilung bzw. Kammer ermittelt den Sachverhalt üblicherweise nicht von Amts wegen, sondern fußt ihre Entscheidung auf den von den Parteien vorgelegten Argumenten und Beweismitteln.
- e) Auch das im Beschwerdeverfahren erneut unterbreitetes Angebot, den Zeugen Sansone zu hören, "um Licht auf die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit von E32 zu werfen", vgl. Schriftsatz vom 3. Januar 2023, Seite 6, drittletzter Absatz, stellt sich nach den anzuwendenden Kriterien als bloßer unzulässiger Ausforschungsantrag dar.
- f) Daher bestand weder für die Einspruchsabteilung, noch für die Kammer eine Veranlassung, den Zeugen Sansone zu konkreten Übergaben von E32 an bestimmte Personen im Rahmen einer (oder mehrerer) konkreten Schulung(en) zu befragen.

1.4.3 Weitere konkrete Zeugenangebote und/oder Beweismittel hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit von E32 im

Rahmen wenigstens einer der Schulungen liegen nicht vor. Insbesondere sah die Kammer keine Veranlassung, den Zeugen Dalla zu befragen.

- a) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende bot mit ihrem Schreiben vom 10. November 2023 auch Herrn Davide Dalla als Zeugen an, konkretisierte aber analog zum Zeugen Sansone nicht, was der Zeuge Dalla aussagen könne.
- b) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende führte nur auf Seite 6 des Schreibens aus, dass der Zeuge Dalla die Dokumente A01 - A05 beisteuerte und als Ausbilder in der Teilnehmerliste A05 genannt werde. Dass der Zeuge Dalla aussagen könne, dass E32 an die Teilnehmer der Schulung verteilt wurde, wurde nicht geltend gemacht.

1.5 Die Kammer sieht es aus den vorstehenden Gründen daher weder als ausreichend bewiesen an, dass E32 immer an die Teilnehmer von Schulungen verteilt wurde, noch dass E32 in wenigstens einem konkreten Fall an einen Schulungsteilnehmer verteilt wurde. Es wurde daher von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden nicht nachgewiesen, dass das Dokument E32 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

1.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass E32 entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung keinen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ darstellt. Entsprechend kann die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 nicht mittels Dokument E32 als druckschriftlicher Stand der Technik angegriffen werden.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Hauptantrag war daher aufzuheben.

- 1.7 Nachdem keine Übergabe des Dokuments E32 an Schulungsteilnehmer nachgewiesen wurde, kann offen bleiben, ob die als Level-II-Wartungspersonal bezeichneten Schulungsteilnehmer tatsächlich Teil der Öffentlichkeit und nicht etwa der Einsprechenden zuzurechnen waren.

Mündlicher Vortrag in der Öffentlichkeit auf Basis von E32

2. Der Inhalt von E32 wurde der Öffentlichkeit auch nicht durch mündliche Offenbarung zugänglich gemacht.
- 2.1 Mit Schreiben vom 10. November 2023 brachte die Beschwerdeführerin-Einsprechende erstmals vor, dass der Inhalt von E32 den Teilnehmern der Schulungen durch mündlichen Vortrag zur Kenntnis gebracht worden sei.
- 2.2 Als Nachweis zweier konkreter Schulungen (in Minerbio bzw. Peking) verwies die Beschwerdeführerin-Einsprechende auf die Dokumente A.01 - A.05 und bot als weiteren Zeugen Herrn Davide Dalla an (siehe Schreiben vom 10. November 2023, Seite 6, dritter Absatz).
- 2.3 Dieser Sachvortrag wurde erstmals nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht. Die Zulassung in das Verfahren unterliegt daher dem Ermessen der Kammer unter Artikel 13(2) VOBK 2020.
- 2.3.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin beantragte, den Vortrag und die Dokumente A.01 - A.05 nicht zum Verfahren zuzulassen.

2.3.2 Nachdem die Beschwerdeführerin-Einsprechende keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt hat, dass außergewöhnliche Umstände für das erst nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgte Vorbringen vorliegen, wurden weder die Argumentationslinie an sich, noch die Dokumente A01 - A05 von der Kammer zum Verfahren zugelassen (Artikel 13(2) VOBK 2020).

- a) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende behauptete zwar, der Sachvortrag und auch das Zeugenangebot des Zeugen Dalla sei eine Reaktion auf den Ladungsbescheid der Kammer gewesen.
- b) Die Kammer stellte im Ladungsbescheid jedoch lediglich fest, dass im Beschwerdeverfahren das Dokument E32 nur als druckschriftlicher Stand der Technik geltend gemacht wurde, nicht aber ein konkreter mündlicher Vortrag basierend auf E32 (Punkt 1.5 des Ladungsbescheids). Diese Feststellung kann nicht als überraschende Wendung im Verfahren angesehen werden, die eine nachträgliche Ergänzung des Parteilenvortrags rechtfertigen könnte, sondern stellt eine bloße Zusammenfassung des Vorbringens der Parteien dar.
- c) Zudem hatte die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin bereits in ihrer Beschwerdebegründung auf Seite 4, vierter Absatz darauf hingewiesen, dass zum Inhalt eines möglichen konkreten Vortrags im Rahmen einer Schulung keine Details vorgebracht wurden, geschweige denn Beweismittel hierzu vorgelegt wurden. Das Vorbringen zu den beiden konkreten Schulungen hätte daher spätestens mit der Antwort auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin erfolgen müssen

und nicht erst nach dem Ladungsbescheid der Kammer (siehe dazu auch T2843/19).

Offenkundige Vorbenutzung der Maschine PM-200 durch Verkauf

3. Es wurde auch keine offenkundige Vorbenutzung der Straßenfräse des Typs PM-200 als Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ nachgewiesen.

- 3.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende machte geltend, dass mehrere Maschinen des Typs PM-200 im Sinne einer gleichbleibenden Serienfertigung vor dem Prioritätstag des Streitpatents an Dritte verkauft wurden, die der Öffentlichkeit angehörten.

Als Nachweis der technischen Merkmale der Maschinen verwies die Beschwerdeführerin-Einsprechende unter anderem auf E32, aber auch auf die Bedienungsanleitung E30 und die Ersatzteilliste E31. Dabei argumentierte sie, dass diese Dokumente zeigen würden, dass Maschinen mit den in diesen Dokumenten gezeigten technischen Merkmalen gebaut und zahlreich verkauft wurden. Diese Verkäufe würden zudem auch durch die Lieferscheine E68 belegt.

Die Einspruchsabteilung hatte hierzu keine Entscheidung getroffen.

- 3.2 Analog zur Frage der Vorveröffentlichung von E32 ist auch hier ein lückenloser Nachweis jenseits vernünftiger Zweifel als Beweismaßstab zu verwenden, da der Typ PM-200 von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden produziert und vertrieben wird. Sie müsste daher im Besitz aller notwendigen Dokumente zum

Nachweis der Verkäufe, sowie Informationen zu den Eigenschaften der jeweiligen Maschine sein.

- 3.3 Straßenfräsen des vorliegenden Typs werden üblicherweise nur in geringen Stückzahlen hergestellt und vertrieben, was zwischen den Parteien unstrittig ist.
- 3.4 Die Kammer ist davon überzeugt, dass die Maschinen entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin-Einsprechenden nicht in allen Bereichen standardisiert sind, sodass nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass jede Maschine des Typs PM-200 den gleichen technischen Aufbau aufweist. Ganz im Gegenteil können die Maschinen in diversen Details variieren, um einerseits individuellen Kundenwünschen gerecht zu werden, aber auch um andererseits stetigen Weiterentwicklungen Rechnung zu tragen.
- 3.4.1 Hinsichtlich der erfindungsgemäßen Ausgestaltung des Fräsenkastens weisen einige der Lieferscheine in E68 einen Zuschlag auf für eine besondere Anpressmechanik des Abstreifblechs mit steuerbarem Anpressdruck gegen den Untergrund ("MOLDBOARD PRESS.ADJ, GROUND CNT").
- 3.4.2 Die Ausgestaltung des Abstreifbleches ("moldboard") und damit der Aufbau des für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents relevanten Fräsenkastens war somit nicht bei allen Maschinen identisch, sondern konnte vom Kunden in seiner Bestellung unterschiedlich gewählt werden (zumindest mit oder ohne Anpressmechanik).
- 3.4.3 Entsprechend offenbaren E30, E31, E32 und E68 nicht eindeutig und zweifelsfrei, dass die Straßenfräsen des Typs PM-200 im Sinne einer gleichbleibenden

Serienfertigung mit identischem Aufbau produziert und verkauft wurden, und dass sie alle den in E32 gezeigten Bildern oder den Abbildungen in den weiteren Dokumenten E30 und E31 in allen Details entsprochen haben.

4. Die Beschwerdeführerin-Einsprechende verwies weiter darauf, dass E68 nicht nur beweisen würde, dass zahlreiche Maschinen des Typs PM-200 verkauft worden seien, sondern auch dass jeweils individuelle Verkäufe an der Öffentlichkeit zuzurechnende Dritte damit dokumentiert seien, die die in E31, E30 und E32 gezeigten technischen Eigenschaften aufwiesen.

- 4.1 Die Kammer stellt fest, dass nur einem einzigen der in Dokument E68 gebündelten Lieferscheine (und zwar dem Lieferschein vom 15. September 1995; Order 95-283-JG1) sowohl der Käufer, als auch der Verkäufer entnommen werden kann.

Dabei handelt es sich beim Käufer und Verkäufer gleichermaßen um das Unternehmen Caterpillar Inc. - d.h. der Verkauf war kein Verkauf an Dritte, die als Teil der Öffentlichkeit anzusehen sind, sondern ein interner Verkauf innerhalb des Unternehmens. Der Käufer kann somit nicht als Öffentlichkeit angesehen werden.

- 4.2 In allen anderen Lieferscheinen zum Typ PM-200 von Caterpillar ist dagegen der Käufer durch Schwärzung unkenntlich gemacht.

- 4.2.1 Eine Vorbenutzung ist nach ständiger Rechtsprechung nur dann ausreichend substantiiert vorgetragen, wenn Angaben vorliegen
- i) wann die Vorbenutzung stattfand;
 - ii) was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde; und

- iii) unter welchem Umständen dies erfolgte, d.h. wo, wie und durch wen der Gegenstand der Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

4.2.2 Im vorliegenden Fall ist die Substantiierung in Hinblick auf die Bedingungen ii) und iii) nicht ausreichend.

- a) Zum einen kann aus dem Lieferschein und den darauf verwendeten Kürzeln nicht abgeleitet werden, welche technischen Merkmale die jeweilige Maschine aufwies, da wie vorstehend bereits ausgeführt nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Maschinen einen identischen Aufbau und damit identische technische Merkmale hatten. Somit bleiben wesentliche Details nach Bedingung ii) offen.
- b) Insbesondere aber ist durch die Schwärzungen nicht nachvollziehbar, ob es Käufer gab, die als Teil der Öffentlichkeit anzusehen sind, und die Maschine so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Auch die Umstände der Vorbenutzung nach Bedingung iii) sind daher nicht ausreichend substantiiert.
- c) Da die Beschwerdeführerin-Einsprechende nicht angeboten hat, das Dokument E68 ohne Schwärzungen vorzulegen oder diese zu erklären, kann dahinstehen, ob der Rabatt von 30%, der auf allen Lieferscheinen ausgewiesen ist, dadurch erklärt werden kann, dass alle Käufer "interne" Käufer waren, wie es die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin vorbrachte.

- d) Desgleichen wurde auch nicht bewiesen, dass zumindest eine der Maschinen den in E32 gezeigten Aufbau hatte.
- i) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende machte zwar geltend, dass zumindest die in den Bildern von E32 gezeigte Maschine verkauft worden sei. Im Bild 52 von E32 sei eine Seriennummer erkennbar (P1C00276), die sich auch auf einem der Lieferscheine in E68 wiederfände, so dass nachgewiesen sei, welche Eigenschaften diese Maschine habe.
- ii) Dieses Argument wurde jedoch erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht. Nachdem die Beschwerdeführerin-Einsprechende keine stichhaltigen Gründe vorbringen konnte, dass außergewöhnliche Umstände für das verspätete Vorbringen vorlagen, ließ die Kammer diesen verspäteten Vortrag nicht mehr zu, Artikel 13(2) VOBK.
- iii) Insofern kann auch dahinstehen, ob alle in E32 wiedergegebenen Bilder dieser Maschine entstammten. Denkbar wäre auch, dass mehrere Maschinen verwendet wurden, so dass nur das Bild Nr. 52 die Maschine mit Seriennummer P1C00276 zeigt. Ebenfalls kann die Frage offenbleiben, ob die Maschine mit der Seriennummer P1C00276 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Auch hier ist nicht ausgeschlossen, dass ein etwaiger Verkauf nur firmenintern erfolgte.

- 4.3 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende verwies auch bei der Frage nach dem Verkauf konkreter Exemplare des Typs PM-200 erneut auf den Zeugen Sansone, der angeblich zu den Verkäufen Aussagen machen hätte können und in diesem Zusammenhang die fehlenden Informationen zu den Käufern hätte nachträglich beisteuern können. Aus den oben unter Punkt 1.4.2 d) genannten Gründen kam eine als Ausforschung wirkende Befragung ins Blaue hinein nicht in Betracht.
- 4.4 Somit wurde auch kein Verkauf wenigstens einer Maschine des Typs PM-200 der Firma Caterpillar an nicht der Geheimhaltung unterliegende Dritte bewiesen.

E30 und E31 als druckschriftlicher Stand der Technik

5. Auch die Dokumente E30 und E31 stellen keinen der Öffentlichkeit bekannten druckschriftlichen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ dar.
- 5.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende argumentierte, dass die Bedienungs- und Wartungsanleitung E30 und der Ersatzteilliste (Parts Manual) E31 druckschriftlicher Stand der Technik sei.
- 5.2 E30 trägt auf dem Deckblatt als Datum "March 2007", während E31 auf dem Deckblatt das Datum "February 2006" ausweist.
- 5.3 Weder E30 noch E31 stellen aber an die breite Öffentlichkeit gerichtete Werbeprospekte dar, so dass aus den gleichen, wie zu E32 bereits ausgeführten Gründen nicht davon ausgegangen werden darf, dass diese Dokumente zeitnah der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Stattdessen ist die Kammer davon überzeugt,

dass die Dokumente E30 und E31 nur im Rahmen eines Verkaufs einer Maschine des Typs PM-200 mit der ausgelieferten Maschine an den Käufer überreicht wurden.

- 5.4 Nachdem aber kein konkreter Verkauf einer Maschine des Typs PM-200 nachgewiesen wurde, kann es auch nicht als erwiesen angesehen werden, dass ein Exemplar von E30 und/oder E31 an den jeweiligen Käufer übergeben wurden.

Dokument E72

6. Das Dokument E72 stellt keinen druckschriftlichen Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ dar.

E72 wurde erst am 19. Januar 2017 beim US Patentamt eingereicht und damit mehrere Jahre nach dem Prioritätsdatum des Streitpatents. Zudem ist einem der Bilder als Baujahr der darauf abgebildeten Maschine das Jahr 2012 zu entnehmen, was auch mehrere Jahre nach dem relevanten Datum des Streitpatents liegt. E72 und sein Inhalt ist somit nachveröffentlicht. Dies ist unstrittig zwischen den Parteien.

7. Das Dokument E72 kann auch nicht als Eingeständnis der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin angesehen werden, dass die auf den Fotografien von E72 gezeigte Maschine Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ darstellt.

- 7.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende argumentierte, dass die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin mit E72 bereits explizit zugestanden habe, dass die in E72 abgebildete Maschine des Typs PM-200 Stand der Technik im vorliegenden Verfahren sei.

- 7.1.1 E72 enthält auf Seite 3 den Satz
"Applicant admits that the two part scraper blade design as seen in these photographs is a part of the prior art."

und zeigt eine Reihe von Fotografien einer Straßenfräse.

- 7.1.2 Beim in vorstehender Passage genannten Anmelder handelt es sich ausweislich der ersten Seite von E72 um "Kötting et al.".

Die Vermutung liegt daher nahe, dass der die Erklärung E72 abgebende Anmelder identisch ist mit Heinz Kötting, einem der Erfinder der im vorliegenden Streitpatent beanspruchten Erfindung. Heinz Kötting ist jedoch nicht identisch mit der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin Wirtgen GmbH, und damit der Anmelderin des vorliegenden Streitpatent, so dass für die Kammer nicht erkennbar ist, warum die Aussagen von Herrn Kötting der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin zugerechnet werden könnten oder gar müssen.

- 7.1.3 Des weiteren gesteht E72 nur zu, dass die in den Bildern von E72 zu sehende zweiteilige Ausgestaltung des Abstreifblechs Stand der Technik darstellt. Hinsichtlich anderer für eine Vorwegnahme des Patentgegenstandes relevanter Merkmale, etwa der seitlichen Führung des Abstreifblechs und/oder weiteren auf den Bildern zu sehenden Details kann E72 kein Eingeständnis entnommen werden.

8. Daher ist keine der offenkundigen Vorbenutzungen der Straßenfräse des Typs PM-200 der Firma Caterpillar und auch keines der mit diesem Straßenfräsestyp in Verbindung stehenden Dokumente E30, E31, E32, E34, E68 oder E72 Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ.

Weitere offenkundige Vorbenutzungen

9. Die Beschwerdeführerin-Einsprechende brachte im Einspruchsverfahren zusätzlich zu den auf der Straßenfräse PM-200 von Caterpillar basierenden Argumentationslinien eine Vielzahl weiterer Argumentationslinien vor, die auf anderen Typen von Straßenfräsen beruhen.
- 9.1 Zu diesen weiteren Angriffen hat die Einspruchsabteilung bisher keine Entscheidung getroffen.
- 9.2 Die Kammer sah es daher als zweckdienlich an, die Sache gemäß Artikel 11 VOBK 2020 zur Untersuchung dieser weiteren Argumentationslinien an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angegriffene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

H. Geuss

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt