

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Januar 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2010/08 - 3.2.03

Anmeldenummer: 00965874.1

Veröffentlichungsnummer: 1206599

IPC: E01B 19/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Dämpfungsprofil für Rillenschienen

Patentinhaber:
Bogel, Johann, et al

Einsprechende:
Gödecke, Cornelia

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:
"Nachweis von öffentlichen Vorbenutzungen - nicht ausreichend"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2010/08 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 14. Januar 2011

Beschwerdeführerin: Gödecke, Cornelia
(Einsprechende) Grüner Weg 18/19
D-15754 Königs Wusterhausen OT Senzig (DE)

Vertreter: Wablat Lange Karthaus
Anwaltssozietät
Potsdamer Chaussee 48
D-14129 Berlin (DE)

Beschwerdegegner: Bogel, Johann
(Patentinhaber) Schongauerweg 27
D-79110 Freiburg (DE)

und

Phoenix AG
Hannover Straße 88
D-21079 Hamburg (DE)

Vertreter: Maucher, Wolfgang
Patent- und Rechtsanwaltssozietät
Maucher, Börjes & Kollegen
Urachstraße 23
D-79102 Freiburg im Breisgau (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. August 2008 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1206599 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. März 2008, zur Post gegeben am 18. August 2008, den Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. 1 206 599 gemäß Artikel 101(2) zurückzuweisen. Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung insbesondere die von der Beschwerdeführerin (Einsprechende) vorgetragene Vorbenutzungen als nicht bewiesen erachtet und daher auch nicht als Stand der Technik berücksichtigt. Somit stand keiner der geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

II. Die Beschwerdeführerin hatte am 17. Oktober 2008 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 29. Dezember 2008 eingegangen.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 12. November 2007 eingereichten Hilfsanträge, und die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 (wie erteilt) hat folgenden Wortlaut:

"Dämpfungsprofil (1,2) für Rillenschienen (5),
vorzugsweise für elastisch gelagerte Straßenbahnschienen,

welches Dämpfungsprofil (1,2) in Gebrauchsstellung an der Unterseite (6,7) des Schienenkopfes (8) in der Schienenkammer (3,4) anliegt, dadurch gekennzeichnet, daß das Dämpfungsprofil (1,2) in Gebrauchsstellung die Schienenkammer (3,4) nur teilweise ausfüllt und nach der von dem Schienensteg (11) abgewandten Seite offen läßt und daß der an der Unterseite (6,7) des Schienenkopfes (8) anbringbare oder befindliche Bereich (12) des Dämpfungsprofiles gegen den Schienenkopf hin elastisch nachgiebig ist, daß der in Gebrauchsstellung unter dem Schienenkopf (8) befindliche Teil oder Bereich (12) des Dämpfungsprofiles (1,2) unter Beibehaltung seiner seitlichen Abmessung gegen eine Rückstellkraft zusammendrückbar ist und eine größere Dicke als ein an dem Schienensteg (11) verlaufender Fortsetzungssteg (14) hat."

V. Die Beschwerdeführerin hat unter anderem folgende Beweismittel vorgelegt:

V.1 zur behaupteten Vorbenutzung "Toronto":

E6 = LE Daniels, "EMBEDDED TRACK CONCEPTS. Folsom/Amtrak Extension For The Sacramento Regional Transit",
20. März 2001;

nach Ablauf der Einspruchsfrist:

B1 = Kopie einer E-Mail von Perry Howse vom
31. Januar 2006;

B2 = Zeichnung vom 31. Oktober 1997;

B3 = Zeichnung vom 28. September 1993;

Zeugenbeweis durch Einvernahme von Herrn Perry Howse, angeboten während der mündlichen Verhandlung vom 28. März 2008;

mit der Beschwerdebeurteilung:

- B4 = Bildschirmausdruck (d.h. mittels "Print screen") der E-Mail von Perry Howse vom 31. Januar 2006;
- B5 = E-Mail von Perry Howse vom 19. November 2008;
- B6 = Beschreibung des "Toronto streetcar system", auf der WebPage http://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_streetcar_system ausgedruckt offenbar am 29. Dezember 2008;

Wieder Angebot des Zeugenbeweises durch Einvernahme von Herrn Perry Howse;

V.2 zur behaupteten Vorbenutzung "Portland/Hillsboro":

- E6 = LE Daniels, "EMBEDDED TRACK CONCEPTS. Folsom/Amtrak Extension For The Sacramento Regional Transit", 20. März 2001;
- E8 = M. Collins, A. Ueno, "Feederless Traction Power Design Considerations for New Streetcar Lines", Seiten 639 bis 649; (angeblich aus: 9th National Light Rail Transit Conference; 16. bis 18. November 2003, in Portland, Oregon, Konferenzpapier);
- E9 = "Iron Horse Engineering Company", Projects, Portland Hillsboro Extension, auf der Website <http://www.railboot.com> ausgedruckt offenbar am 13. Januar 2006;

mit der Beschwerdebeurteilung:

B7 = Prospekt "Westside Light Rail MAX Blue Line extension", der (Portland) TriMet, mit Datum "May 200..."(letzte Ziffer der Jahreszahl unlesbar);

V.3 zur behaupteten Vorbenutzung "E7":

E7 = "Light Rail Track Design Handbook", Chapter 4, Seiten 4i bis 4-86;
(angeblich aus: Transit Cooperative Research Program, TCRP Report 57, "Track Design Handbook for Light Rail Transit", Part B, January 2, 1996 to August 31, 1999, Seiten 4 bis 67ff, Washington DC 20001 [sic!] auf der WebPage <http://www.trb.org/trb/tcrp>)

nach Ablauf der Einspruchsfrist:

A = Beschreibung des "Track Design Handbook for Light Rail Transit", auf der WebPage <http://www.trb.org/trbnet/projectdisplay.asp?projectid=1085> ausgedruckt offenbar am 29. Januar 2007;

VI. Die Parteien haben im wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

VI.1 Zur Vorbenutzung "Toronto" führte die Beschwerdeführerin zunächst aus, dass E6 klar und deutlich zeige, wann und wo ein Dämpfungsprofil für Schienen eingebaut wurde. Zur Unterstützung der E6 sei aber auch B1, eine E-Mail von Herrn Perry Howse, vorgelegt worden, der mehrere Zeichnungen, darunter die Dokumente B2 und B3 beigefügt waren. Da es für die Einspruchsabteilung unklar sei, welche Zeichnungen der Beschwerdeführerin übergeben

worden seien, sei nunmehr auch B4, ein Bildschirmausdruck der E-Mail von Perry Howse, eingereicht worden. Aus B4 ergebe sich, dass B2 dem beigefügten Dokument 14td650a.pdf und B3 dem beigefügten Dokument w8t650-1.pdf entspreche. Zudem werde für die Zusammengehörigkeit von E-mail und Zeichnungen Zeugnis von Herrn Perry Howse angeboten. Es sei jedoch richtig, dass die Zeichnung(en) seinerzeit noch als vertraulich anzusehen waren. Nach erneuter Anfrage an Perry Howse bestätigte dieser, dass die Zeichnungen jedoch für die Vorlage vor den Europäischen Patentbehörden benutzt werden können, siehe Dokument B5.

Aus der Aussage von Perry Howse in dessen E-Mail und den zugehörigen Zeichnungen ergebe sich als einzige Schlussfolgerung, dass, nachdem die ttc (Toronto Transit Commission) 1989 ein eigenes System entworfen hatte, das in der Zeichnung B3 von 1993 dargestellt sei, sie dann dieses System in der Gerrard Street, Toronto, auch erstmals realisierte.

Perry Howse betone ausdrücklich, dass diese Bauform ab 1994 als Standard benutzt worden sei und jährlich 15.000 bis 20.000 Fuß in Toronto realisiert worden seien. Der Verweis auf diesen Standard und die entsprechende Kennzeichnung "resiliently embedded street track standard arrangement per track alignment" auf dem Zeichenkopf der B3, ließe keinen anderen Schluss zu, als dass das in B3 dargestellte System bis zum Einsatz des in B2 gezeigten Nachfolgesystems aus 1997 realisiert wurde. Demnach wurden von 1993 bis 1996 mehr als 50.000 Fuß des Systems aus B3 in den Strassen von Toronto verbaut. Auch ein Blick ins Internet zum "Toronto Streetcar System" gemäß Anlage B6 bestätige,

dass die Linie 506 entlang der gesamten Gerrard Street verlaufe und somit, im Gegensatz zu Strecken der Deutschen Bahn AG die anderen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen, jedermann die Gleisbauarbeiten wahrnehmen konnte. Zu berücksichtigen sei lediglich, dass kein Tag für die Realisierung auf der Baustelle angegeben werden könne, da sich die Bauarbeiten offenbar über viele Wochen im Zeitraum von 1993 bis 1996 erstreckt hätten. Zwar sei "die" Zeichnung, nämlich der Anlagen B2 und B3, mangels Veröffentlichung nicht Stand der Technik geworden. Es bestehe aber kein Zweifel, dass die dort dargestellte Standardversion von der ttc in den Strassen von Toronto, zumindest in der Gerrard Street, eingebaut worden sei.

Somit sei also klar, "wann" die Benutzungshandlung stattfand, und "was", "wo", und "durch wen" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Als Beweis werde Zeugnis des Herrn Perry Howse angeboten. Bei Bedarf könnten zudem weitere Bestätigungen der Vorbenutzung vorgelegt werden.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Beschwerdeführerin selbst einräume, dass E6 alleine zunächst nur erschließe, "wann" und "wo" ein Dämpfungsprofil eingebaut wurde. Zur Stützung ihrer Argumentation würden von der Beschwerdeführerin zusätzliche Unterlagen benötigt, die ebenso wie E6 jedenfalls am Anmeldetag bzw. Prioritätstag des Patents nicht öffentlich waren. Zudem werde noch einmal ausdrücklich bestritten, dass E6 überhaupt jemals veröffentlicht wurde bzw. eine zugängliche Veröffentlichung darstelle.

Weiters gebe es Unstimmigkeiten zwischen dem Inhalt von E6 einerseits und von B2 und B3 andererseits, so dass es äußerst zweifelhaft sei, dass sich B2 und B3 wirklich auf E6 beziehe. Betrachte man die E-Mail Schilderung aus B1 von Perry Howse, werde darin der konkrete Titel und das konkrete Datum der E6 überhaupt nicht erwähnt, so dass schon zweifelhaft sei, ob sich die Ausführungen von Perry Howse überhaupt auf E6 beziehen. So sei auch die Erwähnung von "*Appendix B Item 18*" durch Perry Howse im Widerspruch zum Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin, wo die Nummer 24 (aus E6) als angebliche Vorbenutzung genannt sei. Die Diskrepanz zwischen E6 einerseits und B2 und B3 andererseits werde auch dadurch deutlich, dass B2 und B3 tatsächlich unter anderem Rillenschienen zeigten, die aber in E6 nicht dargestellt seien und von denen auf Seite 12 der E6 sogar ausdrücklich abgeraten werde.

Darüber hinaus finde sich auch in der E-Mail B1 von Perry Howse vom 31. Januar 2006 und dem verspätet nachgereichten und inhaltlich identischen Dokument B4 keine konkrete Beschreibung, welches Dämpfungsprofil in den 90er Jahren in Toronto nun eingesetzt worden sei. Auch aus der B5, die eine jüngeren E-Mail vom 19. Dezember 2008 beinhalte, könnten keine neuen bzw. insbesondere bewiesenen Gesichtspunkte entnommen werden. Gleichzeitig enthalte diese E-Mail-Korrespondenz auch keinen konkreten Hinweis auf die Zeichnungen B2 oder B3, und auch keinerlei Erläuterung zu diesen Zeichnungen selbst oder beispielsweise zu dem Unterschied zwischen B2 und B3. So seien in B2 und B3 mehrere Profilkonzepte dargestellt, wobei nicht auszuschließen sei, dass es noch weitere Konstruktionszeichnungen gegeben habe. Die

Zeichnungen aus B2 und B3 zeigten lediglich einige Dämpfungsprofile für Vignolschienen und Rillenschienen, die mangels Veröffentlichung jedoch nicht zum Stand der Technik wurden. Da B2 und B3 bis vor kurzem absolut vertraulich, und jetzt weiterhin vertraulich und nur für das vorliegende Verfahren zugelassen seien, sei es viel wahrscheinlicher, dass die in diesen Zeichnungen dargestellten Profile weiterhin geheimgehalten werden sollten und in Toronto andere Dämpfungsprofile verwendet wurden. Zeichnungen von Verkehrsunternehmen, welche an Schienen angebrachte Dämpfungsprofile zeigten, seien kein Beleg dafür, dass diese Profile auch hergestellt und eingebaut wurden.

Und schließlich gehe das verspätet eingereichte Dokument B6 zwar detailliert auf die Historie und Streckenführung des schienengebundenen Verkehrskonzepts von Toronto ein, nicht aber auf die Profilgeometrien der Dämpfungsprofile. Dieses Dokument beschreibe lediglich das technische Umfeld und ließe es zudem als äußerst wahrscheinlich erscheinen, dass die fraglichen Baustellen keinerlei Möglichkeit eröffneten, die nicht beschriebenen Dämpfungsprofile tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen.

Somit sei die Vorbenutzung nicht ausreichend substantiiert und daher auch nicht glaubwürdig. Die Einspruchsabteilung kam daher zurecht zu dem Ergebnis, dass eine offenkundige Vorbenutzung nicht nachgewiesen worden sei. Damit erübrige sich auch die Notwendigkeit, den Zeugen direkt zu befragen. Zudem seien konkrete Darlegungen des Zeugen, etwa an Eides statt, bisher nicht vorgelegt worden.

VI.2 Auch die Vorbenutzung "Portland/Hillsboro" habe die Einspruchsabteilung nach Ansicht der Beschwerdeführerin fehlerhaft bewertet. Zunächst sei es zwar sicherlich möglich, dass Dokument E8 (Elektrifizierung der Strecke) nicht deckungsgleich auf Dokument E6 (Bauart der Gleise) zu lesen sei, da in E8 und E6 jeweils unterschiedliche Streckenlängen angegeben seien. Eine einfache Recherche im Internet ergebe jedoch, dass die "*Hillsboro Extension*" in der Tat 1997 gebaut und 1998 fertig gestellt worden sei, vgl. Anlage B7. So beschreibe B7, dass die "*alignment construction*" der Portland TriMet 1994 bis 1998 fertig gestellt und im September 1998 eröffnet worden sei. Was dort eingebaut wurde, ergebe sich offensichtlich aus dem nachveröffentlichten Dokument E8 mit der entsprechenden Querschnittszeichnung eines Dämpfungsprofils an einer Schiene für eine Straßenbahn. Damit sei aus der E6 und E8 klar, "wann" die Benutzung stattfand, "was" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und durch "wen", nämlich den Bauherrn Portland TriMet.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass wie E6 auch Dokument E8 nachveröffentlicht und daher nicht geeignet sei, die behauptete Vorbenutzung zu belegen. Auch die in diesem Zusammenhang vorgelegte B7 offenbare in keiner Weise, welche Merkmale ein eventuelles Dämpfungsprofil im Bereich der (nicht für jedermann zugänglichen) Baustellen aufwies. Es werde auch bestritten, dass sich aus E8 "offensichtlich" ergebe, was beim Bau gemäß B7 eingebaut wurde. Vielmehr ergebe sich aus E8 gerade nicht zweifelsfrei, wie ein eventuelles Dämpfungsprofil, falls vorhanden, beim Einbau wirklich beschaffen war und welche Merkmale des geltenden Anspruchs 1 dabei zur

Anwendung kamen, von der Offenkundigkeit ganz abgesehen, die nach wie vor bestritten werde.

VI.3 Schließlich führte die Beschwerdeführerin aus, dass auch Dokument E7 der Vorbenutzung "E7" auf Seite 4-85 mit der Figur 4.6.16 eine Gleisanlage mit einer Rillenschiene und einem Dämpfungsprofil zeige. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung sei der Text in der linken Spalte oberhalb des Bildes, "*Figure 4.6.16 shows a typical turf track installation*", nur zu lesen als: "Figur 4.6.16 zeigt eine typische Rasengleisinstallation". Dies bedeute, dass der Autor eine existierende Rasengleisbaustelle, die er in Europa gesehen habe, abbilde. Nur in diesem Zusammenhang sei auch der nachfolgende Satz zu verstehen, wonach diese Bauweise zu einer der Hauptstandardbauweisen in Europa werde. Das System aus E7 sei am 31. August 1999 formell fertig gestellt und im Jahre 2000 veröffentlicht worden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit habe der Autor das System mehr als 10 Tage zuvor zur Kenntnis genommen, alles andere sei nicht glaubhaft.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass auch Dokument E7 nachveröffentlicht sei, da die Beschwerdeführerin selbst bestätige, dass dieser Bericht erst am 31. August 1999 fertiggestellt, und sogar erst im Jahre 2000 veröffentlicht wurde. Die in diesem Zusammenhang geäußerte Vermutung, dass dem Autor bereits zehn Tage vor der Fertigstellung des Berichts bekannt war und E7 deshalb neuheitsschädlich sei, könne nur als konstruiert betrachtet werden.

VI.4 Zusammenfassend stellte die Beschwerdeführerin fest, dass die Einspruchsabteilung bezüglich des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit eine fehlerhafte Wertung der den Einspruch stützenden Vorbenutzungen vorgenommen habe. Hierbei habe die Einspruchsabteilung insbesondere in Zusammenhang mit den Vorbenutzungen "Toronto" und "Portland/Hillsboro" dem Amtsermittlungsgrundsatz nicht entsprochen. Darüber hinaus beziehe die Beschwerdeführerin ihre beiden Schriftsätze aus dem Einspruchsverfahren mit den darin zitierten Dokumenten nunmehr in das Beschwerdeverfahren ein.

Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass die Beschwerdeführerin den Amtsermittlungsgrundsatz unzutreffend zu interpretieren scheine, wenn sie von der Einspruchsabteilung zur Verifizierung der deutlich fehlenden Inhalte, etwa zum Vortrag betreffend E8, eine Recherche im Internet verlange. Im Endergebnis sei daher festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, einen Stand der Technik zu nennen oder offenkundige Vorbenutzungen zu belegen, wodurch die Merkmalkombination des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung vorweggenommen oder nahegelegt worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Angebliche Vorbenutzungen*
(Artikel 54(2) EPÜ)

2.1 Wie bereits von der Einspruchsabteilung während der Verhandlung ausführlich dargelegt (siehe Niederschrift vom 28. März 2008, Seite 3, letzter Absatz) stellt das Europäische Patentamt an die Geltendmachung einer Vorbenutzung sehr strenge Anforderungen, nämlich den (hohen) Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass praktisch alle Beweismittel dem Wissen des Einsprechenden unterliegen, wohingegen der Patentinhaber lediglich die Beweisführung angreifen kann, indem er auf darin enthaltene Widersprüche oder Lücken hinweist.

Daher darf, im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin, der zweifelsfreie Nachweis einer Vorbenutzung auch nicht dadurch umgangen werden, dass der Ermittlungsgrundsatz überbeansprucht und die Beweislast vom Einsprechenden auf die Einspruchsabteilung bzw. Beschwerdekammer verlagert wird.

2.2 So müssen der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer (und dem Inhaber des Streitpatents) die Tatsachen und Beweismittel vorgelegt werden, anhand deren sie ohne eigene Ermittlung folgendes feststellen kann:

a) "was": der Einsprechende hat im Falle einer Benutzung anzugeben, welche erkennbaren Merkmale und Eigenschaften, seiner Meinung nach, dem behaupteten Stand der Technik objektiv entnommen werden konnten. Hierbei hat die Aufzählung der Merkmale in derart abstrahierter Form zu erfolgen, dass eine etwaige Wesensgleichheit oder -ähnlichkeit des benutzten Gegenstandes mit dem Gegenstand des Streitpatents festgestellt werden kann.

- b) "wann": das Datum der Benutzung, also ob vor dem Anmeldetag des Patents eine Benutzung erfolgt ist (Vorbenutzung);
- c) "wie": alle Umstände der Benutzung, durch die diese der Öffentlichkeit (insbesondere "wem") zugänglich wurde, z.B. Ort und Art der Benutzung.

2.3 Ferner spielt bei der Komplexität von Vorbenutzungen eine Rolle, ob ein früheres Vorbringen von Beweismitteln für den Einsprechenden möglich war, und ob dies von ihm erwartet werden konnte, etwa das Angebot der Einvernahme eines Zeugen.

Vorbenutzung "Toronto"

- 2.4 Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung unter Punkt 21.1 ihrer Entscheidung zur Vorbenutzung "Toronto", dass die nachveröffentlichte E6 auf Seite 19 unter Punkt 18 (ttc, Gerrard Street, 1993) zunächst keinen Hinweis auf die Art des dort verbauten Dämpfungsprofils ("*Rail Boot*") geben kann.
- 2.5 Darüber hinaus beschreibt Perry Howse in seiner E-mail B1 vom 31. Januar 2006 den Einbau von Dämpfungsprofilen durch die ttc in der Gerrard Street im Jahre 1993, und zwar ungeachtet dessen, ob sich Perry Howse nun eindeutig auf die E6 bezieht ("*As indicated in Appendix B, item 18...*"), oder nicht.

Aber selbst unter der Annahme, dass von Perry Howse am 31. Januar 2006 zudem die Zeichnungen B2 und B3 an die Beschwerdeführerin übersandt wurden (die Bezeichnungen

der als Anhang am Bildschirmausdruck B4 gezeigten "pdf"-Dateien bestätigen dies jedenfalls nicht), stellt sich die Frage, ob aus der E-mail B1 hervorgeht, welche Dämpfungsprofile von der ttc in Toronto, insbesondere in der Gerrard Street, nun tatsächlich vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents eingebaut wurden.

- 2.6 So beschreibt Perry Howse in B1 lediglich, dass "dieses" eingebettete Konzept ("*this embedded concept*") zunächst 1990 getestet wurde, und angeblich erstmals eine Installation von 9000 Fuß "RETRAC" in der Gerrard Street 1993 durchgeführt wurde. Wie aus der E-Mail B5 von Perry Howse hervorgeht, ist "RETRAC" angeblich die Bezeichnung der ttc für "diese Art" von eingebetteter Strassenbahntrasse (vgl. B5: "*the TTC's name for this type of streetcar track*").

Abgesehen von diesen Ausführungen findet sich in der E-mail B1, dem inhaltlich identischen Dokument B4, und der E-Mail B5 keinerlei Erläuterung zu den angeblich beigefügten Zeichnungen B2 und B3. So wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, wird auch auf etwaige Unterschiede der in B2 und B3 gezeigten Dämpfungsprofile aus den Jahren 1997 und 1993 nicht eingegangen. In B2 und B3 werden zudem Profilkonzepte von Dämpfungsprofilen sowohl für Vignol- als auch für Rillenschienen gezeigt, und eine Erklärung oder ein Hinweis von Perry Howse, wonach in der Gerrard Street oder anderswo in Toronto bestimmte Dämpfungsprofile für Rillenschienen aus B2 oder B3 von der ttc verbaut wurden, liegt nicht vor. Wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung unter Punkt 21.1 abschließend ausgeführt, ist auch aus den nicht veröffentlichten Zeichnungen B2 und B3 selbst

nicht ersichtlich, ob irgendwelche der dargestellten Dämpfungsprofile hergestellt und verbaut worden sind.

Auch die Tatsache, dass die angeblich beigefügten Zeichnungen B2 und B3 sogar nach ihrer angeblichen Übersendung am 31. Januar 2006 noch als vertraulich zu betrachten seien (*"the attached drawings are provided ... but should be considered confidential"*), lassen einen Einbau der gezeigten Dämpfungsprofile im Jahre 1993 in Toronto durch die ttc nicht glaubhaft erscheinen. Schließlich sei noch erwähnt, dass auch keine der von Perry Howse in B5 angekündigten Bilder (*"Pictures will follow ... early next week"*) der "RETRAC" Trasse mit Dämpfungsprofil (*"boot"*) von der Beschwerdeführerin vorgelegt wurden.

- 2.7 Die Kammer folgt daher der Ansicht der Beschwerdegegnerin, wonach der E-Mail Korrespondenz mit Perry Howse und den angeblich beigefügten Zeichnungen keine konkrete Beschreibung zu entnehmen ist, welches Dämpfungsprofil für welche Art von Schienen, also "was" in den 90er Jahren in Toronto nun tatsächlich eingesetzt wurde.

Aber auch die Beschwerdeführerin nimmt in ihrer Tatsachenbehauptung nur pauschal auf B3 bzw. B3 und B2 Bezug, ohne konkrete Merkmale eines angeblich für Rillenschienen verbauten Dämpfungsprofils zu nennen, vgl. Seite 4 der Beschwerdebegründung: *"b) Zwar ist "die" Zeichnung (Anlagen B2,B3) mangels Veröffentlichung nicht Stand der Technik geworden, aber es besteht kein Zweifel, dass "die" dort dargestellte Standardversion von der ttc in den Strassen von Toronto ..."*.

Als "Beweis" wird von der Beschwerdeführerin auf Seite 4 der Begründung (ganz unten) zwar Zeugnis durch Herrn Perry Howse angeboten. Wie von der Beschwerdegegnerin bemängelt, fehlt jedoch die Vorlage einer Erklärung, was der Zeuge nun im Detail zur Frage, "was" angeblich vorbenutzt wurde, bei der Einvernahme und Beweiswürdigung durch die Kammer (und die Beschwerdegegnerin) vorzutragen gedenke.

So fehlt den pauschalen Ausführungen von Perry Howse und dem Tatsachenvortrag der Beschwerdeführerin jede Angabe der erkennbaren Merkmale eines der in B2 oder B3 gezeigten und angeblich öffentlich vorbenutzten Dämpfungsprofile für Rillenschienen, insbesondere des in Anspruch 1 des Patents genannten Merkmals, wonach der in Gebrauchsstellung unter dem Schienenkopf befindliche Teil oder Bereich des Dämpfungsprofils unter Beibehaltung seiner seitlichen Abmessung gegen eine Rückstellkraft zusammendrückbar ist. Gemäß Absatz [0013] des Patents (wie veröffentlicht) wird dadurch vermieden, dass bei einem Nachgeben des nachgiebigen Bereiches des Dämpfungsprofils keine horizontalen Kräfte des elastischen Werkstoffes aufgenommen werden müssen, sobald die Rillenschiene eine (gewünschte) Vertikalbewegung durchführt.

- 2.8 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin könnte durch die Einvernahme von Perry Howse daher insbesondere nicht geklärt werden, welche erkennbaren Merkmale eines Dämpfungsprofils nun konkret verbaut wurden, da hierzu von der Beschwerdeführerin keine Angaben vorliegen und Zeugen lediglich Tatsachenbehauptungen erhärten, und nicht anstelle der Beschwerdeführerin vortragen können.

Da, wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, somit weder zum Zeitpunkt der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren die angebliche Vorbenutzung in Hinblick auf die Frage "was" in Toronto, Gerrard Street, in den 90iger Jahren benutzt wurde substantiiert vorgetragen wurde, und, basierend auf der E-mail Korrespondenz von Perry Howse, selbst die Benutzung von irgendwelchen der in B2 und B3 gezeigten Dämpfungsprofile zweifelhaft erscheint, ist eine Relevanz der Einvernahme des Zeugen Perry Howse für die Kammer jedenfalls nicht erkennbar.

Die Kammer schließt sich daher der Ansicht der Einspruchsabteilung unter Punkt 21.1 ihrer Entscheidung an, dass der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vernehmung des Zeugen Perry Howse als nicht relevant und verspätet abzulehnen war (vgl. Artikel 114(2) EPÜ). Das Zeugenangebot der Beschwerdeführerin erfolgte zudem sehr spät, nämlich erst während der mündlichen Verhandlung, obwohl die angeblich offenkundige Vorbenutzung "Toronto" bereits in der Einspruchserwiderung von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde. Gründe für die erhebliche Verfahrensverzögerung (zu Ungunsten der Beschwerdegegnerin) wurden weder in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch in der Beschwerdebegründung von der Beschwerdeführerin genannt. Eine Zulassung der von der Beschwerdeführerin nochmals angebotenen Zeugeneinvernahme des Herrn Perry Howse zur Vorbenutzung "Toronto" gemäß Artikel 12(4) VOBK ist somit ebenfalls nicht gerechtfertigt.

- 2.9 Auch dem nachgereichten Dokument B6 zur Historie des schienengebundenen Verkehrskonzepts in Kanada, Toronto, können keine Profilgeometrien der (nicht beschriebenen) Dämpfungsprofile entnommen werden.

Was den Hinweis der Beschwerdeführerin betrifft, wonach "Bei Bedarf" noch weitere Bestätigungen der Vorbenutzung "Toronto" vorgelegt werden können, gilt im Beschwerdeverfahren der Beibringungsgrundsatz. Eine solch "scheibchenweise Annäherung" der Beschwerdeführerin an eine lückenlose Beweisführung ist aber insbesondere in Zusammenhang mit dem hohen geforderten Beweismaßstab bei Vorbenutzungen generell nicht sinnvoll, also auch in Hinblick auf die Würdigung des Vorbringens der Parteien im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung.

Zusammenfassend folgt die Kammer daher der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung, dass insbesondere kein zweifelsfreier Nachweis erfolgte, "was", also welches Dämpfungsprofil (mit entsprechenden Merkmalen), in Toronto, Gerrard Street, 1993 benutzt wurde.

Der Vollständigkeit halber sei abschließend noch angeführt, dass die Kammer auch erhebliche Zweifel an den Umständen der öffentlichen Zugänglichmachung irgendwelcher Dämpfungsprofile beim damaligen Einbau der Schienentrasse in der Gerrard Street hat, da Baustellen, so wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, während der Bauzeit stets einer Absperrung für Unbefugte unterliegen. Im eingebauten Zustand von üblicherweise im Boden versenkten Rillenschienen einer Straßenbahn stellt sich zudem die Frage, wie Merkmale der seitlich in den

Schienenkammern anliegenden Dämpfungsprofile für die Öffentlichkeit erkennbar waren.

Vorbenutzung "Portland/Hillsboro"

2.10 Nach Ansicht der Kammer beschreibt das nachgereichte Dokument B7 zwar, dass die "*alignment construction*" der Portland TriMet in Hillsboro, Portland (Oregon, U.S.A), im September 1998 eröffnet wurde. Wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, ergibt sich aus B7 jedoch nicht, ob ein, und wenn ja, welches Dämpfungsprofil dort eingebaut wurde.

Darüber hinaus gibt die nachveröffentlichte E8 keine eindeutige Auskunft, ob und wann das auf Seite 646 in Figur 3 gezeigte Dämpfungsprofil in Portland (vgl. E8, Seite 639: "*The Portland Streetcar system design began in 1998 ...*") eingebaut wurde, und welche Merkmale dieses Dämpfungsprofil (etwa seine Nachgiebigkeit) im Detail aufweist. Und schließlich gibt auch die Beschreibung des Projekts der Portland TriMet auf Seite 20 der E6 unter Punkt 24, ob in Zusammenhang mit der Beschreibung aus E8 und B7 oder nicht, keine Auskunft über die Dämpfungsprofile ("*Rail Boot*") der irgendwo im Verlauf der "*Hillsboro Extension*" 1997 eingebauten Rillenschienen ("*Ri59 Girder Rail*").

Somit folgt die Kammer der Beschwerdegegnerin und Einspruchsabteilung unter Punkt 21.2 ihrer Entscheidung, dass nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde, "was", also welche Dämpfungsprofile, "wann" in Portland von der TriMet eingebaut wurden. Was die öffentliche Zugänglichkeit beim bzw. nach dem Einbau betrifft, gilt zudem das zuvor unter Punkt 2.9 zur Vorbenutzung "Toronto" gesagte.

Vorbenutzung "E7"

- 2.11 Wie von der Beschwerdeführerin eingeräumt, sei Dokument E7 am 31. August 1999 fertig gestellt und erst im Jahre 2000 veröffentlicht worden. E7 selbst bildet daher keinen Stand der Technik. E7 beschreibt zudem kein realisiertes Projekt vor dem Anmeldedatum des Streitpatents, etwa mit der in Figur 4.6.16 auf Seite 4-85 der E7 abgebildeten Rasengleis-Installation. Die am Ende der linken Spalte auf Seite 4-85 in E7 beschriebene Passage "*Many European cities appear to be adopting turf track or track landscaping...*" kann, wie von der Einspruchsabteilung unter Punkt 21.3 ihrer Entscheidung dargelegt, keinerlei Hinweis auf eine bereits existierende Rasengleisbaustelle zu einem bestimmten Zeitpunkt geben.
- 2.12 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wurde daher nicht bewiesen, dass die von ihr geltend gemachten Vorbenutzungen mit der notwendigen Gewissheit, also praktisch zweifelsfrei, stattgefunden haben. Die Vorbenutzungen "Toronto", "Portland/Hillsboro" und "Vorbenutzung E7" stellen somit keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ dar.
3. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit*
(Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 und 56 EPÜ)

Außer der Argumentationslinie, wonach wegen der fehlerhaften Wertung der den Einspruch stützenden neuheitsschädlichen Vorbenutzungen die Zurückweisung des Einspruchs aufzuheben sei, ist der Beschwerdebegründung kein weiterer substantiiertes Vortrag zu entnehmen. Dem pauschalen Hinweis auf Seite 1 unter Punkt 2 der

Beschwerdebegründung, wonach alle Schriftsätze aus dem Einspruchsverfahren mit den dort zitierten Dokumenten ins (Beschwerde-)verfahren einbezogen werden, ist insbesondere keinerlei Grund zu entnehmen, weshalb die angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben sei. So wird nach gängiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern prinzipiell eine Begründung, die Pauschal auf vorheriges Vorbringen bzw. Dokumente verweist, als nicht ausreichend angesehen: siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 6. Auflage, VII.E.7.6.4 und VII.E.7.6.5.

Die Kammer hat daher keinen Anlass, von der Auffassung der Einspruchsabteilung unter Punkt 26 ihrer Entscheidung abzuweichen, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem ansonsten bekannt gewordenen Stand der Technik erfüllt.

4. *Rechtliches Gehör*
(Artikel 113 (1) EPÜ)

Die Beschwerdeführerin hatte keine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt. Eine unmittelbare Entscheidung seitens der Kammer war somit möglich, da die Beschwerdeführerin nach Eingang der Beschwerdeerwiderung ausreichend Gelegenheit hatte, sich zur Argumentation der Beschwerdegegnerin bezüglich der Neuheit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber den angeblichen Vorbenutzungen, der sich die Kammer im wesentlichen angeschlossen hat, zu äußern.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause