

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. Mai 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1955/13 - 3.2.01

Anmeldenummer: 03007553.5

Veröffentlichungsnummer: 1359113

IPC: B66F9/10, B66F9/08, B66F9/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Flurförderzeug mit einer Vorrichtung zum Bewegen eines
Hubgerüsts

Patentinhaberin:

STILL GmbH

Einsprechende:

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 56

Schlagwort:

Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag): JA

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Legt der Einsprechende im Einspruchsverfahren eine aus dem eigenen Haus stammende offenkundige Vorbenutzung erst spät vor, so bestehen gute Gründe, bei der Zulassungsentscheidung nicht danach zu differenzieren, ob der Einsprechende ein bewusstes Zurückhalten dieses Standes der Technik einräumt oder ob er angibt, lediglich nicht schon früher nach diesem recherchiert zu haben.

Denn Fairness und Verfahrensförderungspflicht gebieten es, auch eine hausinterne Recherche bereits innerhalb der Einspruchsfrist vorzunehmen. War die späte Vornahme der Recherche daher nicht mit Entwicklungen im Verfahren erklärbar, die vernünftige Parteien zu einer erstmaligen Recherche in eine bestimmte Richtung veranlasst hätten, erscheint es nicht rechtsfehlerhaft, wenn die Einspruchsabteilung bei ihrer Zulassungsentscheidung die zum missbräuchlichen Zurückhalten von bekanntem Stand der Technik ergangene Rechtsprechung anwendet.
(siehe Punkte 4.3 bis 4.4)



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1955/13 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 9. Mai 2017

Beschwerdeführerin: STILL GmbH
(Patentinhaberin) Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg (DE)

Vertreter: Patentship
Patentanwaltsgesellschaft mbH
Elsenheimerstraße 65
80687 München (DE)

Beschwerdeführerin: Jungheinrich Aktiengesellschaft
(Einsprechende) Am Stadtrand 35
22047 Hamburg (DE)

Vertreter: Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB
Postfach 11 31 53
20431 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1359113 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. Juli 2013.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: H. Geuss
P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1359113 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 15. Juli 2013.

II. Die Einspruchsabteilung hat den Hauptantrag für nicht gewährbar erachtet. Dabei hat sie die folgenden Dokumente betrachtet:

DE 297 14 284 U1	E3,
JP 4-121996	E4,
Englische Übersetzung der E4	E4',
DE 39 37 404 A1	E5,
DE 40 19 075 A1	E6,
Betriebsanleitung	
Retrak Reihe 3	E8,

sowie die offenkundige Vorbenutzung **ETV 214**, angeblich nachgewiesen durch die Dokumente E9 bis E18 (siehe dazu in der Entscheidung der Einspruchsabteilung die Seiten 2 und 3).

III. Mit der Beschwerdebegründung hat die Einsprechende/ Beschwerdeführerin u.a. die Dokumente vorgelegt:

Versuchsbericht zum ETV214	E23
Diplomarbeit	E26.

IV. Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien Beschwerde eingelegt.

V. Am 9. Mai 2017 wurde mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des Antrags vom 9. Mai 2017.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

VI. Der Anspruch 1 gemäß dem einzigen Antrag der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) lautet wie folgt (vorgelegt in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer; dieser entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrags im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, erstmals vorgelegt mit Schreiben vom 18. Februar 2012):

Schubmaststapler mit einem Rahmen (1), einem Hubgerüst (5), einem entlang des Hubgerüsts (5) vertikal bewegbaren Lastaufnahmemittel (10) und mindestens einer Bewegungsvorrichtung zum Bewegen des Hubgerüsts (5) relativ zu dem Rahmen (1), wobei die Bewegungsvorrichtung von einer Schubvorrichtung zum horizontalen Verschieben des Hubgerüsts (5) in Längsrichtung des Schubmaststaplers gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschleunigung der mittels der Bewegungsvorrichtung erzeugbaren Bewegung des Hubgerüsts (5) in Abhängigkeit von mindestens einem Betriebsparameter des Schubmaststaplers beeinflussbar ist.

VII. Die Argumente der Patentinhaberin/Beschwerdeführerin - soweit sie für die Entscheidung wesentlich waren - lauteten wie folgt:

Das kennzeichnende Merkmal, wonach die Beschleunigung der mittels der Bewegungsvorrichtung erzeugbaren Bewegung des Hubgerüsts in Abhängigkeit von mindestens einem Betriebsparameter des Schubmaststaplers beeinflussbar ist (Merkmal M3', vgl. Merkmalsgliederung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 4), ist nicht in E4 offenbart. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag neu gegenüber E4.

E4 offenbare eine optimale Geschwindigkeit („optimum speed“), die abhängig von der Höhe der Last auf der Gabel und dem Mastwinkel durch eine CPU errechnet werde, vgl. E4', Seite 7, Paragraph [0007]. Wenn die aktuelle Geschwindigkeit höher sei, als die optimale Geschwindigkeit, werde ein „*deceleration signal*“ ausgegeben und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs oder des Mastes zur Verhinderung der Kippgefahr auf die optimale Geschwindigkeit reduziert (vgl. Paragraph [0010] und [0011]). Im gesamten Dokument E4 sei kein Verweis auf eine Beschleunigung gegeben. Auch sei unter dem Merkmal „Beschleunigung“ im Anspruch 1 eine Beschleunigung im physikalischen Sinne zu verstehen, denn nur diese habe bekanntermaßen einen Einfluss auf die Kräfte, die auf die Last wirkten. Insbesondere könne unter dem Merkmal „Beschleunigung“ nicht etwa ein Beschleunigungs*verlauf* verstanden werden, wie es die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt habe. Wenn das Fahrzeug aus E4 auf unterschiedliche optimale Geschwindigkeiten beschleunige, bedeute dies, dass die Beschleunigungsvorgänge unterschiedlich lang andauerten, nicht aber, dass sich die Beschleunigung selbst, also die Geschwindigkeitsänderung in der Zeit ändere.

Auch sei es durch die Beschreibung des Streitpatents

und durch die Formulierung völlig klar, dass die Beeinflussung der Geschwindigkeit durch den Schubmaststapler oder durch eine Vorrichtung in demselben geschehe und nicht durch den Bediener.

Des Weiteren beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderische Tätigkeit. Mit dem unterscheidenden Merkmal M3` solle verhindert werden, dass der Hubmast in unzulässiger Weise schwinde. Dieses Problem werde aber in E4 gar nicht adressiert. Dort stehe die Vermeidung der Kippgefahr im Vordergrund; unter diesem Gesichtspunkt sei eine Begrenzung der Geschwindigkeit eine sinnvolle Maßnahme; zur Vermeidung der Schwingungen sei es aber notwendig, die auf die Last wirkende Kraft entsprechend zu gestalten und das gehe eben nur mit der Geschwindigkeit.

Auch im weiteren Stand der Technik (E5, E6 oder E26) sei kein Hinweis darauf vorhanden, dass die Beschleunigung des Hubmasthantriebs beeinflusst werden könne. Dort sei durchgängig ein anderes Verfahren verwendet worden, nämlich die Verwendung eines Feder-/Dämpfersystems zur Dämpfung bereits entstandener Schwingungen.

Das Dokument E8 sei nicht relevanter als der bereits im Verfahren befindliche Stand der Technik.

Vor allem könnten diesem Dokument überhaupt keine Details über eine technische Realisierung oder deren Wirkung entnommen werden. Es sei lediglich der Begriff „Mastvorschubdämpfung“ genannt, wobei völlig offen sei, wo diese eingebaut sei, wie diese wirke und wann sie aktiviert werde.

Ohne eine technische Beschreibung dazu könne dies nicht beurteilt werden. Es sei zwar beschrieben, dass die Mastvorschubdämpfung ab einer Freihubhöhe automatisch aktiviert werde, es sei aber insbesondere unklar, wann

das genau sei. In E5 z.B. würde der Dämpfer erst in der Grundstellung aktiviert werden, also wenn der Hubmast nicht mehr verfahren werde. In einem solchen Fall könne schon prinzipiell die Mastvorschubdämpfung keinen Einfluss auf die Beschleunigung der Bewegungsvorrichtung haben.

Hinsichtlich der offenkundigen Vorbenutzung ETV 214 sehe die Situation ähnlich aus; abgesehen davon, dass die Offenkundigkeit bestritten werde, sei auch hier unklar, was genau geschehe und wie es funktioniere. Auch hier habe es die Einsprechende versäumt, Beweismittel vorzulegen, die darlegten, dass auf die Beschleunigung Einfluss genommen werde. Es reiche nicht, dass nur eine Beschleunigung verändert werde, sondern es müsse auf die Bewegungsvorrichtung, die den Hubmast verfare, Einfluss genommen werden. Genau dies sei aber nicht dargetan.

Letztlich sei das auch erst im Beschwerdeverfahren eingereichte Dokument E23 (Versuchsbericht der Einsprechenden zum ETV214) höchst unvollständig und offenbare keine Details über den technischen Aufbau des Staplers. Der Sachvortrag der Einsprechenden zu diesem Thema beruhe lediglich auf nicht belegten Behauptungen. Des Weiteren zeigten auch die Messschriebe aus E23, dass eben nicht die maximale Beschleunigung beeinflusst werde, auf die es ja letztlich ankäme, wenn die Kraft auf die Last zu reduzieren sei.

VIII. Die Einsprechende/Beschwerdeführerin begegnete diesen Argumenten wie folgt:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei nicht neu. Insbesondere sei auch das Merkmal M3\, wonach die Beschleunigung der mittels der

Bewegungsvorrichtung erzeugbaren Bewegung des Hubgerüsts in Abhängigkeit von mindestens einem Betriebsparameter des Schubmaststaplers beeinflussbar ist (vgl. Merkmalsgliederung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 4) in E4 offenbart.

Paragraph [0007] der E4 offenbare nämlich, dass abhängig von der Höhe der Last auf der Gabel und dem Mastwinkel durch eine Steuerung eine „optimal speed“ bestimmt werde, und weiter, dass wenn die Geschwindigkeit höher sei, als die errechnete optimale Geschwindigkeit ein „deceleration signal“ ausgegeben werde, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu reduzieren. Wenn nun aber in Abhängigkeit der Mastneigung und der Last auf der Gabel eine andere Endgeschwindigkeit des Staplers erreicht werde, bedeute dies, dass es Phasen beim Anfahren geben müsse, in denen der Stapler nicht mehr beschleunige, wenn Mastneigung und Last dies bedingten, dies aber noch tue, wenn sie es nicht bedingten. Dies bedeute aber - auch wenn E4 die Beschleunigung nicht explizit diskutiere, dass sich mindestens in diesen Phasen die Beschleunigung ändere, folglich dass die Beschleunigung beeinflussbar sei. Auch sei der Wortlaut des Anspruchs 1 sehr breit gehalten und das Merkmal „Beschleunigung beeinflussbar“ könne nicht auf die rein physikalische Bedeutung - Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit in einem beliebigen Zeitintervall - reduziert werden; der Beschleunigungsverlauf sei in E4 in Abhängigkeit von Betriebsparametern beeinflussbar.

Im Übrigen sei der Anspruch 1 derart breit formuliert, dass auch ein Operateur des Staplers, der eine schwere Last auf der Gabel registriere und daraufhin durch entsprechende Bedienung des Gerätes vorsichtig beschleunige, durch den Anspruchswortlaut mit umfasst

werde. Daher liege das Merkmal M3` auch nahe, denn der Fachmann wisse um den Zusammenhang zwischen Kraft und Beschleunigung, $F=m*a$. So sei dem Fachmann völlig klar, dass bei hoher Last (großes m) die Beschleunigung entsprechend reduziert werden müsse, um eine durch konstruktive Randbedingungen vorgegebene Kraft nicht zu überschreiten. Dieses allgemeine Fachwissen sei beispielsweise in E5, E6 oder E26 dargelegt. Dort würden aus genau denselben Gründen - nämlich der Vermeidung von Schwingungen aufgrund großer Lasten Dämpferelemente eingesetzt. Diese wirkten ja letztlich auch auf die Beschleunigung der Gabel und somit auf die Beschleunigung der Bewegungsvorrichtung.

Das Dokument E8 sei nicht in das Verfahren zugelassen worden, obgleich es korrekt vorgelegt wurde. Dieses Dokument offenbare nämlich auch sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 und sei daher hoch relevant. So sei auf der Seite E15 die Mastdämpfung offenbart. Der Fachmann verstehe darunter ein System, welches die Beschleunigung beeinflusse. Dieses werde, so der Text auf Seite E15, ab einer Höhe, die dem Freihub entspreche, automatisch zugeschaltet. Somit aber sei die Mastvorschubdämpfung und somit die Beschleunigung in Abhängigkeit von Betriebsparametern, nämlich der Höhe, beeinflussbar.

Dieselbe Situation sei für den Stapler ETV214 gegeben, der in den weiteren Dokumenten der offenkundigen Vorbenutzung dargelegt sei. Auch hier sei es bereits bekannt gewesen, die Beschleunigung der Mastbewegung durch entsprechende Parameter abzustimmen.

Ein Verfahrensmissbrauch durch das verspätete Vorlegen der offenkundigen Vorbenutzung habe nicht stattgefunden. Die einschlägige Rechtsprechung zu

Vorbenutzungen, die aus dem Hause der Einsprechenden stammten, stelle darauf ab, dass eine Vorbenutzung bewusst zurückgehalten worden sei. Dies sei aber hier nicht der Fall gewesen. Man habe nach dem Bescheid der Einspruchsabteilung die Notwendigkeit erkannt, erneut recherchieren zu müssen, um die eigene Position zu verbessern. Dies sei völlig legitim, da nicht erwartet werden könne, dass bereits ganz zu Anfang des Einspruchsverfahrens die gesamte Arbeit investiert werden müsse, wie dies teilweise in amerikanischen Verfahren der Fall sei, wo alles am Anfang auf den Tisch gelegt werden müsse und dann nichts mehr nachgereicht werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist neu gegenüber Dokument E4 und beruht weiter auf einer erfinderischen Tätigkeit, ausgehend von E4, Artikel 54 (1) und 56 EPÜ.
 - 2.1 Insbesondere offenbart E4 nicht das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (Merkmal M3', vgl. Merkmalsgliederung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 4), wonach

die Beschleunigung der mittels der Bewegungsvorrichtung erzeugbaren Bewegung des Hubgerüsts in Abhängigkeit von mindestens einem Betriebsparameter des Schubmaststaplers

beeinflussbar ist.

2.2 D4 offenbart unstrittig, dass abhängig von der Höhe der Last auf der Gabel und dem Mastwinkel durch eine CPU eine optimale Geschwindigkeit errechnet wird, vgl. E4', Seite 7, Paragraph [0007].

Wenn festgestellt wird, dass die Geschwindigkeit höher ist, als die errechnete „optimum speed“ wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs oder des Mastes zur Verhinderung der Kippgefahr auf die optimale Geschwindigkeit reduziert (vgl. Paragraph [0010] und [0011]).

2.3 Zunächst ist festzustellen, dass die Beschleunigung definiert ist als eine Geschwindigkeitsänderung in der Zeit und dass E4 nichts über die Errechnung bzw. Festlegung einer Beschleunigung aussagt.

Dieser Punkt wird von der Einsprechenden/
Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

2.4 Die Einsprechende/Beschwerdeführerin trägt indes vor, dass das Merkmal M3' sehr breit definiert sei und dass daher der Term „Beschleunigung“ auch eine entsprechend breite Auslegung erfahren müsse. Schließlich sei der Beschleunigungsverlauf ein anderer, wenn auf eine andere Geschwindigkeit beschleunigt werde. Die maximale Geschwindigkeit sei aber in E4 von Betriebsparametern abhängig.

Da es in der Beschreibung keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass die Erfindung unter dem Begriff „Beschleunigung“ auch einen Beschleunigungsverlauf verstehen könnte, kann das Argument der Einsprechenden/
Beschwerdeführerin nicht überzeugen. Das strittige Patent stellt eindeutig und klar auf die Beeinflussung

einer Beschleunigung (d.h. auf die Beeinflussung des Werts der Beschleunigung) ab. Dies ist auch insofern sinnvoll, als die Höhe der auf eine Last wirkenden Kraft nur von der Beschleunigung, nicht aber von deren Dauer abhängig ist.

- 2.5 Die Einsprechende/Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass das Merkmal M3' derart allgemein formuliert sei, dass auch der Hubstapler mit einem Operateur den Anspruchswortlaut abdecke, der den Hubstapler bediene und die Beschleunigung der besagten Einrichtung dann verringere, wenn er wahrnehme, dass die Höhe der Hubeinrichtung kritisch hoch eingestellt sei.

Auch diese alternative Argumentationslinie, die erstmals in der mündliche Verhandlung vorgebracht wurde, kann die Neuheit der strittigen Erfindung nicht in Frage stellen, da es sich bei der Bedienung durch den Operateur nicht um eine technische Lösung handelt; sowohl der Wortlaut als auch die Beschreibung des Streitpatents lassen keinen Zweifel daran, dass eine technische Vorrichtung die Beschleunigung beeinflusst.

- 2.6 Mit dem unterscheidenden Merkmal werde die Aufgabe gelöst, Schwingungen im Hubgerüst zu verhindern, insbesondere dann, wenn das Lastaufnahmemittel beladen und weit angehoben ist, vgl. die Paragraphen [0003] und [0006] der Patentschrift.
- 2.7 Die Lösung dieser Aufgabe mit dem Merkmal M3' beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Indem die Beschleunigung abhängig von Betriebsparametern geregelt wird, die es ermöglichen, eine erhöhte Gefahr von Schwingungen zu erkennen (wie etwa Hubhöhe oder die Größe der Last), können diese

Schwingungen vermieden werden. Außer der Hublast und der Hubhöhe hat noch die Beschleunigung einen Einfluss auf die Schwingungsanregung des Hubmastes.

Ausgehend von E4 hat der Fachmann keine Veranlassung sich dieses Problems anzunehmen, da E4 auf die Kippvermeidung abgestellt ist. Im Zusammenhang mit der Kippvermeidung wird dort die Geschwindigkeit begrenzt.

Das Problem der Schwingungen des Hubmastes wird dort nicht angesprochen.

2.8 Die Kammer stimmt der Einsprechenden/Beschwerdeführerin zwar zu, dass der Fachmann wisse, dass Kraft und Beschleunigung über die Masse einer Last miteinander zusammenhängen, allerdings liegt der Weg, wie die auf die Last wirkende Kraft zu begrenzen ist, nicht auf der Hand.

So sieht die strittige Erfindung dazu die Begrenzung der Beschleunigung des Hubgerüstantriebs in horizontaler Richtung vor. Damit geht die strittige Erfindung einen anderen Weg als der bekannte Stand der Technik, wo Feder-/Dämpferelemente zur Tilgung der entstandenen Schwingungen eingesetzt werden, vgl. z.B. E5, E6 oder E26.

Einen Hinweis darauf, schon aktiv das Entstehen von Schwingungen zu verhindern, indem die Beschleunigung begrenzt wird, ist im Stand der Technik nicht vorhanden.

2.9 Auch die Berücksichtigung des Dokuments E8, welches die Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nicht in das Verfahren zugelassen hat, würde die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 nicht in Frage stellen können.

Die Einsprechende/Beschwerdeführerin verweist in Dokument E8 auf die Mastvorschubdämpfung und gibt an, dass diese Dämpfung sich zwangsläufig auf die Beschleunigung des Hubgerüsts gemäß Merkmal M3 auswirke.

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Umfang der Offenbarung von E8 nicht dem entspricht, was die Einsprechende/Beschwerdeführerin vorgibt, und E8 nicht relevanter ist, als der im Verfahren befindliche Stand der Technik, z.B. E5 oder E6.

So ist über die technische Ausführung zur Mastvorschubdämpfung in E8 nur ausgeführt, dass diese oberhalb des Freihubs automatisch aktiviert wird, vgl. E8, Seite E15. Einen weiteren Hinweis, etwa wo diese Vorrichtung angebracht ist, wie die Wirkung aussieht und wie die automatische Aktivierung geschieht, ist der E8 nicht zu entnehmen. Damit aber kann nicht eindeutig und unmittelbar der E8 entnommen werden, dass eine Beschleunigung der mittels der Bewegungsvorrichtung erzeugbaren Bewegung des Hubgerüsts in Abhängigkeit von mindestens einem Betriebsparameter des Schubmaststaplers beeinflussbar ist. Insbesondere könnte die Mastvorschubdämpfung erst nach abgeschlossener Bewegung des Hubgerüsts zugeschaltet werden, wie dies beispielsweise in E5, Spalte 7, Zeilen 45 bis 57 für den dort offenbarten Dämpfer geschieht.

Von daher kann es dahingestellt bleiben, ob die Einspruchsabteilung das Ermessen korrekt ausgeübt hat oder nicht.

3. Dieselbe Situation liegt im Grunde für die offenkundige Vorbenutzung ETV 214 der Einsprechenden vor, dargetan unter Vorlage der Dokumente E8 bis E 16 mit Schreiben vom 18. März 2013 im Verfahren vor der

Einspruchsabteilung. Dort bezieht sich die Einsprechende/Beschwerdeführerin auf den Schubmaststapler ETV 214, und behauptet, dass es bei diesem Modell bereits bekannt gewesen sei, die Beschleunigung der Mastbewegung durch entsprechende Parameter abzustimmen.

Dabei ist nicht ausgeführt, auf welche Art und Weise dies geschehen soll. Es ist diesem Schreiben weder eine technische Beschreibung noch eine Konstruktionszeichnung für den ETV 214 beigefügt, um die Behauptungen der Einsprechenden/Beschwerdeführerin zu belegen. Selbst die Behauptung, dass es überhaupt einen Einfluss auf die Beschleunigung des Hubmastes gebe, ist nicht durch entsprechenden Beweisvortrag unterstützt worden.

Damit war die offenkundige Vorbenutzung mangels Substantiierung von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zuzulassen.

- 3.1 Auch die Vorlage von Dokument E23 (Versuchsbericht der Einsprechenden zum ETV214) mit der Beschwerdebegründung, durch die die Behauptung der Einsprechenden/Beschwerdeführerin aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung angeblich gestützt werden soll, dass es im ETV 214 überhaupt einen Einfluss auf die Beschleunigung des Hubmastes gegeben haben soll, kann den grundsätzlichen Substantiierungsmangel der offenkundigen Vorbenutzung ETV 214 nicht beheben. So offenbart auch E23 keine Details über den technischen Aufbau.
4. Die Einspruchsabteilung hat überdies mit Verweis auf die Richtlinien des Europäischen Patentamtes (RiLi E-II, 8.6) und die Entscheidungen T 534/89 und T 17/91

in der verspäteten Vorlage einer offenkundigen Vorbenutzung aus dem Hause der Einsprechenden einen Verfahrensmissbrauch gesehen und die oben unter Punkt 3 geschilderte Vorbenutzung ETV 214 daher nicht berücksichtigt.

- 4.1 Die einschlägige - von der Einspruchsabteilung in diesem Zusammenhang zitierte - Rechtsprechung ist jeweils in Fällen ergangen, in denen einer Partei zur Last gelegt wurde, aktiv einen ihr bereits bekannten und aus dem eigenen Hause stammenden Stand der Technik aus verhandlungstaktischen Gründen zurückgehalten zu haben.
- 4.2 Im vorliegenden Fall bestehen keine Erkenntnisse über ein bewusstes Zurückhalten bereits bekannter Information. Es kann nur festgehalten werden, dass seinerzeit im Verfahren keine Änderung der Sachlage stattgefunden hatte, die eine weitere Recherche hätte geboten erscheinen lassen, die schließlich zur Ermittlung der behaupteten hochrelevanten offenkundigen Vorbenutzung ETV 214 führen konnte: die Anträge der Patentinhaberin waren zu diesem Zeitpunkt unverändert.
- 4.3 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob nicht auch die Tatsache, dass zu Beginn des Einspruchsverfahrens die Recherche eines hauseigenen Standes der Technik unterlassen wurde und erst später (hier kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) ein hauseigener angeblich neuheitsschädlicher Stand der Technik vorgelegt wird, ein Handeln darstellt, das einem Verfahrensmissbrauch im Ergebnis, nämlich was die Zulassung betrifft, gleichgestellt werden muss.

Für eine derartige Betrachtung gibt es die folgenden

Gründe:

- 4.3.1 Es ist der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer und den anderen Verfahrensbeteiligten nicht möglich, die subjektiven Beweggründe oder die internen Vorgänge im Hause einer Partei in Gänze zu erfassen und zu bewerten.

Sie sind dabei auf den Vortrag der Partei angewiesen und haben i.d.R. keinerlei Möglichkeiten, die Richtigkeit der aufgestellten Behauptungen zu überprüfen.

- 4.3.2 Es erscheint unbefriedigend, eine ehrliche Partei, die angibt, einen Stand der Technik schon länger gekannt zu haben, aber seinerzeit noch nicht habe vorlegen wollen, schlechter behandeln zu müssen als eine der Partei, die fälschlich, aber nicht widerlegbar behauptet, dies nicht getan zu haben und erst später auf den internen Stand der Technik gestoßen zu sein.

- 4.3.3 Fairness und allgemeine Vefahrensförderungspflicht gebieten es, alle Einspruchsgründe, Tatsachen und Beweismittel zum frühestmöglichen Termin darzulegen. Gemäß Regel 76 (2) c) EPÜ sind schon mit der Einspruchsbegründung die Beweismittel anzugeben, die die Einspruchsgründe stützen.

Dies gilt nach Ansicht der Kammer insbesondere für die Beweismittel, die in der alleinigen Dispositionsgewalt der Einsprechenden liegen. So ist eine offenkundige Vorbenutzung meist nicht mit einem vertretbaren Aufwand für Dritte zu ermitteln.

- 4.3.4 Somit kann zurecht davon ausgegangen werden, dass eine Einsprechende, die auf demselben technischen Gebiet wie

die Patentinhaberin wirtschaftlich tätig ist, und für die damit die begründete Vermutung besteht, dass ein kollidierender Stand der Technik im eigenen Haus vorhanden sein könnte, diesen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu recherchieren und darzulegen versucht. Dazu wäre eine geeignete Recherche spätestens mit der Vorbereitung des Einspruchs in Auftrag zu geben.

- 4.4 Soweit dies bewusst oder aus mangelnder Sorgfalt unterlassen wurde und im Einspruchsverfahren keine Veränderung eintritt, die vernünftige Parteien zu einer erstmaligen Recherche in eine bestimmte Richtung veranlassen würde, erscheint es der Kammer aus den dargelegten Gründen der Fairness und Gleichbehandlung daher nicht geboten, einen erst spät im Verfahren vorgelegten internen Stand der Technik in das Verfahren zuzulassen.

Vor diesem Hintergrund wäre die Entscheidung der Einspruchsabteilung betreffend die Nichtzulassung der Vorbenutzung ETV 214 wohl zu bestätigen, auch wenn sie sich auf Rechtsprechung stützt, die vom Sachverhalt nicht vollkommen einschlägig ist.

- 4.5 Einer abschließenden Entscheidung darüber bedarf es aber im Ergebnis nicht, da der Vortrag zur angeblichen Vorbenutzung ETV 214 - wie oben 3 ausgeführt - schon aufgrund der fehlende Substantiierung als nicht ausreichend anzusehen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage der folgenden Dokumente aufrechtzuerhalten:
 - Ansprüche 1 bis 8 wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
 - Beschreibung, Spalten 1 bis 4, wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
 - Figur wie im erteilten Patent.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt