

Veröffentlichung im Amtsblatt / Nein

Aktenzeichen: T 628/90 - 3.5.1
Anmeldenummer: 84 113 640.1
Veröffentlichungs-Nr.: 0 150 289
Bezeichnung der Erfindung: Anordnung zur Feinpositionierung von
Kokereimaschinen
Klassifikation: C10B 41/00

ENTSCHEIDUNG
vom 25. November 1991

Patentinhaber: Siemens Aktiengesellschaft
Einsprechender: Fotoelektrik Pauly GmbH

Stichwort:

EPÜ Artikel 111 (1), 114, 123

Schlagwort: "Berücksichtigung einer erst im Beschwerdeverfahren geltend
gemachten öffentlichen Vorbenutzung" "Weglassen von Merkmalen in
einem Anspruch" "Zurückverweisung an die erste Instanz"

Leitsatz



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 628/90 - 3.5.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 25. November 1991

**Beschwerdeführer/
weitere
Verfahrensbeteiligte:
(Einsprechender)**

Fotoelektrik Pauly GmbH
Leuchtenberger Kirchweg 75e
W - 4000 Düsseldorf 30 (DE)

**Beschwerdeführer/
weitere
Verfahrensbeteiligte:
(Einsprechender)**

INDUSTRONIC
Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
C.J. Kolb-Weg 1
W - 6980 Wertheim (DE)

Vertreter:

Zinngrebe, Horst, Dr. rer. nat.
Saalbaustraße 11
W - 6100 Darmstadt (DE)

**Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)**

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
W - 8000 München 2 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 23. Mai 1990 über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 150 289 in geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. Van den Berg
Mitglieder: R. Randes
F. Benussi

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent 0 150 289 wurde am 6. Mai 1987 auf der Basis der am 12. November 1984 eingereichte Patentanmeldung 84 113 640.1 erteilt.
- II. Gegen das Patent wurden, gestützt auf Artikel 100 a) EPÜ, zwei Einsprüche (von OPP I und OPP II) eingelegt mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Während des Einspruchsverfahrens hat die Verfahrensbeteiligte OPP II ihren Einspruch zurückgenommen.

Zur Stützung der Einsprüche wurde auf folgende Druckschriften verwiesen:

D1: DE-A-2 203 524

D2: Prospekt "Kranpositionierung Typ PP 2038" der Firma Fotoelektrik Pauly GmbH

D3: Zeitschrift "Elektrotechnik" 62, Heft 9, 12. Mai 1980, Seiten 43 bis 47

D4: DE-A-2 368 530

- III. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung vom 23. Mai 1990 das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten.

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Anordnung zur Feinpositionierung von Kokereimaschinen mit auf einer Gleisfahrstrecke zu beiden Seiten eines Koksofens verfahrbaren, mit Antriebsmitteln versehenen Koksofenbedienungsmaschinen, wobei an den Bedienungsmaschinen Infrarot-Lichtquellen (11, 12, 15) und Infrarot-

Lichtsensoren (13, 14, 16) aneinander auf Abstand gegenüberliegend in den Schenkeln einer U-förmigen Signalgebereinheit (9) angeordnet sind, so daß sie Lichtschranken bilden, die als Teil einer Steuerungseinrichtung für die Antriebsmittel der Bedienungsmaschinen dienen, in die Signalgebereinheit (9) eine Signalplatte (10) einfahrbar ist, auf der mit den Lichtschranken korrespondierende infrarot-lichtundurchlässige Identifikations- und Positionsmarkierungen (18, 19, 21) angeordnet sind, die Identifikationsmarkierungen (21) die ihnen zugeordneten Identifikations-Lichtschranken (15, 16) im positionierten Zustand unterbrechen, die Identifikationsmarkierungen (21) so gewählt sind, daß jedem Haltepunkt ein bestimmter charakteristischer Signalcode entspricht, die Infrarot-Lichtsensoren (13, 14, 15, 16) mit einer Auswertelektronik verbunden sind, zwei der Infrarot-Lichtschranken (11 -14) zur Positionserkennung und die anderen Infrarot-Lichtschranken (15, 16) zur Haltepunkt-Signalcodeerkennung verwendet werden,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß auf dem Tragkörper (17) der Signalplatte (10) Positionsmarkierungsplatten (18, 19) angebracht sind, von denen wenigstens eine zur Einstellung der Positioniergenauigkeit in Bewegungsrichtung justierbar ist, wozu die Positionsmarkierungsplatten (18, 19) die Signalplatte (10) in Bewegungsrichtung überragen, wobei durch Unterbrechung einer ersten Positionier-Lichtschranke (11, 13) ein erstes Signal an die Auswertelektronik gesendet wird, die aufgrund dieses Signals die Fahrtrichtung der Bedienungsmaschine feststellt, und wobei von der Auswertelektronik im Falle der falschen Bewegungsrichtung ein Befehl zur Fahrtrichtungsumkehr und im Falle der richtigen Bewegungsrichtung ein Befehl zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf Schleichfahrt an die Bedienungsmaschine gegeben wird, und wobei durch Unterbrechung einer zweiten Position-Lichtschranke (12, 14) ein zweites Signal an die Auswerte-

elektronik gesendet wird und gleichzeitig der Code des durchfahrenen Haltepunktes gelesen und an die Auswertelektronik übermittelt wird, und wobei von der Auswertelektronik im Falle eines falschen Codes an die Bedienungsmaschine der Befehl zur Wiederaufnahme der vollen Fahrt erteilt wird und im Falle des richtigen Codes ein Stop-Befehl an die Bedienungsmaschine übermittelt wird, wenn von der ersten Positionier-Lichtschranke (11, 13) ein drittes Signal an die Auswertelektronik gesendet wird."

Ihm folgt der abhängige Anspruch 2.

In der angefochtenen Zwischenentscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand des Streitpatents nach dem geänderten Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Einspruchsabteilung hat besonders hervorgehoben, daß dieser Anspruch Merkmale zu einer speziellen Ausgestaltung der Auswerte-Elektronik enthalte, die es ermögliche über die an sich bekannten Positionierungs-Markierungen und Positionierungs-Lichtschranken, die auch gemäß D2 vorhanden seien, die Fahrtrichtung der Bedienungsmaschine zu erkennen und im Falle der falschen Bewegungsrichtung ein Befehl zur Fahrtrichtungsumkehr auszusenden. Diese Ausgestaltung habe für den praktischen Betrieb einer vollautomatischen Kokereimaschine besondere Bedeutung in Bezug auf sicherheitstechnische Fragen.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (OPP I) unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr am 27. Juli 1990 Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 27. September 1990 ein.

Die Beschwerdeführerin hat eine öffentliche Vorbenutzung (D6) geltend gemacht und zu deren Nachweis eine Zeichnung und zwei eidestattliche Erklärungen eingereicht. Aus der

Zeichnung sei das Code-Lesegerät Typ PP 2071 zu entnehmen, das dem aus der D2 bekannten Gerät von Typ PP 2038 entspreche, jedoch zusätzlich zu den Merkmalen des Geräts der D2 auch mit zwei Lesebits (Positionierungs-Lichtschranken) ausgerüstet sei, die um 10 mm in Bewegungsrichtung justierbar seien, um ihre Lage optimal an die Kennungsträger und Identifikations-Lichtschranken anzupassen. Dies ist von Herrn Wilhelm Pauly in einer der genannten eidestattlichen Erklärungen versichert worden.

Nach der Beschwerdeführerin wurde dieses Gerät im Jahr 1983 an die Firma Noell GmbH verkauft, die für dieses Gerät eine Auswerte-Elektronik entwickelte und zusammen mit dem Gerät PP 2071 ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung an Dritte verkaufte. In der zweiten eidestattlichen Erklärung hat Herr Heinrich Scheuermann (in der Firma Noell als Projektingenieur beschäftigt) versichert, daß die genannte Auswerte-Elektronik folgende Aufgaben erfülle:

1. Lesen der Codes während der Fahrt oder bei Stillstand.
2. Reduzierung auf Schleichfahrt bei Unterbrechung der ersten Positionierungs-Lichtschranke.
3. Haltebefehl und Codelesebefehl bei Unterbrechung der zweiten Positionierungs-Lichtschranke.
4. Fahrtrichtungsumkehr, wenn nach dem Haltebefehl durch zu großen Nachlauf die erste Positionierungs-Lichtschranke durch den Codeträger wieder freigegeben wird.

Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, daß der Fachmann ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung (D6) in

naheliegender Weise zu dem Gegenstand gemäß dem geltenden Anspruch 1 gelangen würde.

V. In einem Schriftsatz, eingereicht am 18. Februar 1991, hat die Beschwerdegegnerin ihre Argumente in folgender Weise zusammengefaßt:

- "1. Die erfinderische Kombination, deren Merkmale zu dem gewünschten Erfolg führen, ist auch unter Berücksichtigung des neu Vorgebrachten erfinderisch. Die Neuheit steht außer Frage.
2. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin ist in sich un schlüssig und
3. das Einbringen neuer Dokumente im Beschwerdeverfahren, also nach der Einspruchsfrist, ist unzulässig."

Außerdem hat die Beschwerdegegnerin sowohl die Offenkundigkeit der Vorbenutzung als auch im übrigen die Vorbenutzung bestritten.

VI. In einer Mitteilung der technischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 11 Absatz 2 der VOBK vom 13. Mai 1991, hat der Berichterstatter als seine vorläufige Meinung ausgedrückt, daß die offenkundige Vorbenutzung (D6) berücksichtigt werden müsse (Artikel 114 (1) EPÜ). Die Beschwerdeführerin habe glaubhaft gemacht, daß die Vorbenutzung tatsächlich erfolgt sei. Die Beschwerdegegnerin habe keine sachlichen Argumente gebracht, um dies zu widerlegen.

Es wurde auch festgestellt, daß der hauptsächliche Unterschied des Gegenstandes des Anspruchs 1 gegenüber der Vorbenutzung der D6 darin zu sehen sei, daß schon bei der ersten Positionierungs-Lichtschranke die Fahrtrichtung

festgestellt und im Falle der falschen Bewegungsrichtung ein Befehl zur Fahrtrichtungsumkehr gegeben werde. Aus D6 (auch aus D2 - Seite 2, zweiter Absatz) sei es schon bekannt, die Fahrtrichtung festzustellen und auch eine Fahrtrichtungsumkehr vorzunehmen, jedoch werde dies offenbar erst bei der zweiten Positionierungs-Lichtschranke vorgenommen und habe einen anderen Grund (Positionierung).

- VII. In einem Schriftsatz, eingereicht am 18. November 1991, hat die Beschwerdegegnerin ihre Auffassung bezüglich der offenkundigen Vorbenutzung aufrechterhalten (siehe unter V. oben). Außerdem hat sie darauf aufmerksam gemacht, daß bei einer für die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) negativen Entscheidung das Verfahren mit einer Instanz verkürzt würde. Deshalb wurde hilfsweise eine Zurückverweisung an die erste Instanz beantragt. Es wurde dabei auf die Entscheidungen T 326/87 und T 258/84 (OJ, 3/1987, 119) verwiesen.
- VIII. Am 25. November 1991 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden.
- IX. Die Beschwerdeführerin führte in der mündlichen Verhandlung aus, daß ihrer Meinung nach der Fachmann ausgehend vom Code-Lesegerät des Typs PP 2071 ohne weiteres zu einer Anordnung nach dem geltenden Anspruch 1 gelangen würde. Die Beschwerdeführerin, die nicht durch einen zugelassenen Vertreter oder einen Rechtsanwalt vertreten war, brachte somit zum Ausdruck, daß auch wenn die in D6 angegebene Auswerte-Elektronik (entsprechend der eidestattlichen Erklärung des Herrn Scheuermann - siehe unter IV. oben) nicht als bekannt betrachtet werde, würde der Fachmann jedoch in naheliegender Weise zu einer Anordnung gemäß Anspruch 1 gelangen. Für den Fachmann sei es nämlich schon beim Beobachten des bekannten Geräts

selbstverständlich wie das Gerät arbeiten könnte. Besonders hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß es selbstverständlich sei, statt - wie aus D6 bekannt - die Positionierungs-Lichtschranken zu justieren, die entsprechenden Positionierungs-Markierungsplatten auf einem Kennungsträger zu justieren.

- X. Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung an ihrer Argumentation festgehalten (siehe unter V. und VII. oben). Sie war der Meinung, daß die offenkundige Vorbenutzung nicht bewiesen sei. Zum Beweis einer offenkundigen Vorbenutzung müsse dargelegt werden: " Was ist benutzt worden, wer hat benutzt, wann hat er benutzt, wie hat er benutzt und wo hat er benutzt".

Schon die Verstellbarkeit der Lichtschranken des Geräts PP 2071 wurde von der Beschwerdegegnerin bezweifelt. Die in der eingereichten Figur von der Beschwerdeführerin (eidstattliche Erklärung von Herrn Pauly) als justierbare Lichtschranke angegebene Markierung (ein Punkt, das von der Mitte des Geräts einen variierbaren Abstand von 225+-10 mm aufweist) könnte als ein Bohrloch aufgefaßt werden, das innerhalb der angegebenen Grenzen gelegen sein könnte.

Auch sei es aus der eidstattlichen Erklärung des Herrn Scheuermann keineswegs zu entnehmen, daß dieser Teil der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung tatsächlich offenkundig sei. Das Gerät der D2, sowie das Gerät des Typs PP 2071, sei an sich ein "totes Ding" und ein Fachmann könne nicht durch eine Untersuchung des Geräts feststellen wie die Auswerte-Elektronik arbeiten würde. Wenn man keine Einsicht in das zugehörige Programm habe, könne man also nicht entscheiden wie das System arbeiten würde. Die Beschwerdeführerin habe nicht nachgewiesen (eidstattliche Erklärung von Herrn Scheuermann), daß

Kunden ohne jegliche Geheimhaltungsverpflichtung von dem entsprechenden Programm unterrichtet würden. Dies wäre auch völlig unüblich, weil Software gewöhnlicherweise ein sorgsam gehütetes Betriebsgeheimnis sei. Außerdem habe die Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen, wo tatsächlich die Vorbenutzung stattgefunden hat. Hierüber könnten nur Beteiligte an einem Betrieb der vorbenutzten Einrichtung Auskunft geben. Die Unterlagen, die die Offenkundigkeit beweisen sollten, seien deshalb lückenhaft und erfüllten nicht die notwendigen Anforderungen.

Würde die offenkundige Vorbenutzung anerkannt werden, könnte die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 sowieso nicht in Frage gestellt werden. Anspruch 1 beziehe sich nämlich auf eine "Anordnung zur Feinpositionierung von Kokereimaschinen" und sei deshalb mit einer "Auswerte-Elektronik" ausgerüstet, die sogar geeignet sei bis zu 300 Tonnen schwere Koksofenbedienungs-
maschinen mit großer Sicherheit und Genauigkeit an die gewünschte Stelle zu positionieren. Es gehe also um "Feinpositionierung", d. h. den Teil des Systems, das für das Einfahren der Maschinen an die Arbeitsstelle verantwortlich sei. Eine solche Auswerte-Elektronik sei weder der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung noch den übrigen Entgegenhaltungen zu entnehmen und sei auch nicht naheliegend. Außerdem sei die Methode der Justierbarkeit der Positionierungs-Markierungsplatten nach der Erfindung gegenüber der Methode der entsprechenden Justierbarkeit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (Justierung der Lichtschranken) überlegen und für die Aufgabe besonders geeignet. Die Gleisfahrtstrecken einer Kokereianlage seien nämlich selten eben, sondern könnten bei jeder Ofenkammer unterschiedlich abfallen oder steigen, weshalb die Bedienungsmaschinen bei jeder Kammer von unterschiedlichen Kräften beeinflusst würden. Deshalb sei es ein großer Vorteil die Positionierungs-Markierungsplatten

beliebig an der Stelle (bei einer Ofenkammer) zu justieren, statt, wie gemäß D6, die Lichtschranken nur bei der Installation des Systems zu justieren.

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

XII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die behauptete offenkundige Vorbenutzung (D6) nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen,

die Beschwerde zurückzuweisen,

das Patent aufrechtzuerhalten aufgrund eines Anspruchs, der die Kombination der Ansprüche 1 und 2 wie im Einspruchsverfahren aufrechterhalten umfaßt,

hilfsweise die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Kammer hat festgestellt, daß der geltende Anspruch 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (3) nicht entspricht. Dem jetzt geltenden, geänderten Anspruch 1 ist nicht zu entnehmen, daß die Infrarot-Lichtsensoren mit einer Auswerte-Elektronik verbunden sind,

"die einen Lesespeicher (38) mit einer Leseüberwachungselektronik (41) zur Erkennung und Zuordnung der codierten Identifikationsmarkierungen sowie eine Positions-Auswertungs-Elektronik (40) enthält".

Dieses Merkmal war in Anspruch 1 des Patents wie erteilt vorhanden (Zeilen 22 bis 26, Spalte 7 des Anspruchs 1 der Patentschrift) und der Wegfall dieses Merkmals muß somit eine Erweiterung des Schutzzumfangs bedeuten.

Außerdem sind folgende Merkmale ganz oder teilweise weggefallen:

Die Signalplatten (10) sollen dem Koksofen (an beiden Seiten der Ofenkammern) zugeordnet sein, wenn die Lichtschranken den Bedienungsmaschinen wie gemäß geltendem Anspruch 1 zugeordnet sind (Zeilen 49 bis 53, Spalte 6 und Zeilen 1 bis 4, Spalte 7 des Anspruchs 1 der Patentschrift),

Die Positionsmarkierungen befinden sich im positionierten Zustand innerhalb des Querschnittes je einer der beiden Positionierungs-Lichtschranken, so daß die zugeordneten Markierungen mindestens je einen Teil des betreffenden Strahlenbündels strahlendurchlässig abdecken (Zeilen 4 bis 14, Spalte 7),

nach dem gleichzeitigen Auftreten der Impulse beider Positionierungs-Lichtschranken wird das Antriebsmittel der Bedienungsmaschine stillgesetzt (Zeilen 32 bis 36, Spalte 7).

Die zwei letzten weggefallenen Merkmale zusammengefaßt könnten darauf hindeuten, daß sie bei der Positionierung eine Möglichkeit zu einer "Kantenzentrierung" geben. In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung angedeutet, daß eine solche Zentrierung die Positionierungsgenauigkeit erhöhen würde (Seite 8 der Entscheidung), aber daß eine entsprechende Verfahrensweise in der Anmeldung nicht vorhanden sei.

3. Auch hat die Kammer festgestellt, daß die Beschreibung nicht an die geänderten Ansprüche angepaßt ist (Regel 27 EPÜ). Somit wird in der Beschreibungseinleitung der Eindruck erweckt, daß die Aufgabe durch die Benutzung von Lichtschranken (statt mit magnetischen Mittel wie in D4 offenbart) gelöst werden kann, obwohl aus dem gattungsgemäßen Stand der Technik gemäß D2 deutlich hervorgeht, daß die Benutzung von Lichtschranken schon bekannt ist. Der Stand der Technik gemäß D2 ist außerdem in der Beschreibungseinleitung nicht angegeben.

4. Die von der Beschwerdeführerin erst während des Beschwerdeverfahrens geltend gemachte öffentliche Vorbenutzung ist zwar grundsätzlich als im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ verspätet vorgebracht zu betrachten. Jedoch geht der technische Inhalt der behauptete Vorbenutzung deutlich über den Inhalt der gattungsgemäßen D2 hinaus (auch dann, wenn nur die genannte Justierbarkeit der Lichtschranken in Betracht gezogen wird). Wegen dieser möglichen Relevanz der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung ist die Kammer der Meinung, daß sie gemäß Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden soll - wenn sie zum Beispiel tatsächlich offenkundig ist - um die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatents vollständig beurteilen zu können.

5. Da der jetzt geltende Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123 EPÜ entspricht und da die Beschwerdegegnerin nicht nur die Relevanz der offenkundigen Vorbenutzung bestritten hat, sondern auch in Frage gestellt hat, ob diese Vorbenutzung überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, macht die Kammer in vorliegendem Falle von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurück, um den

Parteien die Möglichkeit zu geben, ihre endgültigen Anträge mit Rücksicht auf einen Anspruch 1 zu basieren, der gemäß Artikel 123 EPÜ formuliert ist, und um den beiden Parteien die Prüfung ihrer Anträge im Hinblick auf die behauptete Vorbenutzung D6 in zwei Instanzen nicht vorzuenthalten (siehe die von den Beschwerdegegnerin erwähnten Entscheidungen unter VII. oben).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage das Verfahren fortzusetzen unter Prüfung und eventuelle Berücksichtigung der zum ersten Mal in dem Beschwerdeverfahren behaupteten offenkundigen Vorbenutzung D6 und der von der Kammer von Amts wegen vorgebrachten Einwände gemäß Artikel 123 und Regel 27 EPÜ.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

P.K.J. van den Berg