

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 10. November 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1085/92 - 3.5.2

Anmeldenummer: 84101523.3

Veröffentlichungsnummer: 0123800

IPC: H01R 39/41

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Elektrische Maschine mit kleiner Leistung, insbesondere Kollektormotor

Anmelder/Patentinhaber:

ROBERT BOSCH GMBH

Einsprechender:

Siemens AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2)
EPÜ R. 55(c), 67

Schlagwort:

"Zulässigkeit des Einspruchs - ausreichende Substantiierung einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (ja)"
"Offenkundige Vorbenutzung eines Bauteiles durch Zulieferung an eine auftraggebende Firma und dortigen Einbau in einer Fertigungsstraße, bei dem die relevanten Merkmale weitgehend verdeckt und bzw. nicht augenfällig werden (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0328/87, T 0595/90

Leitsatz:

-



Aktenzeichen: T 1085/92 - 3.5.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2
vom 10. November 1994

Beschwerdeführer: Siemens AG
(Einsprechender) Postfach 22 16 34
D - 80506 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: ROBERT BOSCH GMBH
(Patentinhaber) Postfach 30 02 20
D - 70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts vom
2. Dezember 1992 über die Aufrechterhaltung
des europäischen Patents Nr. 0 123 800 in
geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Persson
Mitglieder: A. G. Hagenbucher
W. J. L. Wheeler
M. Villemin
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent 0 123 800 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt (mangels erfinderischer Tätigkeit). Der Einspruchschriftsatz verweist zum Stand der Technik auf

a) FR-A-2 311 428

und behauptet

b) offenkundige Vorbenutzung durch von der Firma Köster Technik GmbH und Co., 2875 Ganderkesee 1 an die Siemens AG, Motorenwerk in 8700 Würzburg, Postfach 6249, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung gelieferte Bürstenhalter des Typs 020.48052 zum Einbau in Waschmaschinenmotoren des Typs 1BA63. Als Beweismittel hierfür wurden innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegt bzw. angeboten:

b1) Auftragsbestätigung der Firma Köster Nr. 6739 vom 18. Januar 1982 betreffend Bürstenhalter 020.48052 + 01 inkl. Kohlebürsten.

b2) Zeichnungsnummer 020.48052d: Bürstenhalter vollständig 1BA63

b3) Zeichnungsnummer 162.29177e: Motor 1BA63

b4) Angebot der Zeugenaussage von Herrn Oswald Wustmann

Nach Ablauf der Einspruchsfrist wurden hierzu vorgelegt:

- b5) Zeichnungsnummer 059.48094c:
Dämpfungselement 1BA63
- b6) Aufstellung Antriebsmotoren für WV, laufende
Produktions- und Neuentwicklung, Stand 06/79
- b7) Kontrollbericht Nr. A2143 der Firma Bosch und
Siemens Haushaltsgeräte GmbH, betreffend
Kollektormotor 3047405 AA7
- b8) Prospekt Siemens-Waschgeräte 82
- b9) Ein Muster eines Bürstenhalters für
Waschmaschinenantrieb 1BA63.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der in Artikel 100 a) EPÜ genannte Einspruchsgrund zwar dem erteilten Anspruch 5, nicht jedoch der Aufrechterhaltung des Patents mit den im Einspruchsverfahren vorgelegten Änderungen entgegenstünden, selbst wenn die behauptete offenkundige Vorbenutzung bewiesen wäre. Die Änderungen des Patents betreffen im wesentlichen die Streichung des Anspruchs 5, weil dieser trotz seiner Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 und 2 nach Auffassung der Einspruchsabteilung als nebengeordneter Anspruch zu interpretieren und durch die angenommene offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich getroffen sei.

III. Der im Einspruchsverfahren geänderte und nunmehr geltende unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Elektrische Maschine mit kleiner Leistung, mit einem einen Kollektor (3) aufweisenden Läufer, mit wenigstens einer in Richtung des Kollektors mittels einer Feder (8) verschiebbaren Kohlebürste (5), mit einem die Kohlebürste

(5) führenden Köcher (6), mit einem den Köcher (6) rohrartig wenigstens auf einem Teil seiner Länge im wesentlichen vollständig umgebenden Einsatz (7) aus gummiartig elastischem Werkstoff, mit einer Bürstenhalterplatte (4), die die Einsätze aufnehmende und zum Kollektor (3) gerichtete Schächte hat, und mit die Schächte (12) verschließenden Kappen (10), dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Einsatz (7, 7a, 7b) und diesem benachbarten Bauteilen wie Schächten und Köchern (12, 6) in mehreren Zonen Lücken (22 bis 29) angeordnet sind."

Dieser Anspruch unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Patentschrift lediglich dadurch, daß der Einschub "insbesondere Kollektormotor" gestrichen wurde.

Die übrigen nach Streichung des Anspruchs 5 verbleibenden Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 9 der Patentschrift, nunmehr umnummeriert in 2 bis 8, sind abhängige Ansprüche.

IV. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor der Kammer reichte die Beschwerdeführerin eine bereits im Einspruchsverfahren erwähnte erste, im September 1992 vorbereitete und am 24. August 1994 nochmals von Herrn Oswald Wustmann unterschriebene eidesstattliche Versicherung sowie eine neue, ergänzende eidesstattliche Versicherung des gleichen Zeugen vom 25. August 1994 ein. In der mündlichen Verhandlung vom 27. September 1994 wurde der bei der Beschwerdeführerin angestellte Zeuge, Herr Wustmann, von der Kammer vernommen.

V. Herr Wustmann hat u. a. folgendes bezeugt: Der in b2) dargestellte vollständige Bürstenhalter ist im Auftrag der Firma Siemens nach deren Zeichnungen von der Firma Köster hergestellt worden. Diese Zeichnungen enthalten den Vermerk, daß eine Weitergabe sowie Vervielfältigung und Verwertung der Zeichnungen nicht

ohne Zustimmung gestattet ist. Die erste Serienlieferung der Bürstenhalter ist im Jahre 1982 von der Firma Köster erfolgt. Normalerweise gibt es für Entwicklungsparteien ein spezielles Geheimhaltungsformular, das beide Parteien unterzeichnen. Es ist ihm nicht bekannt, ob eine solche Geheimhaltungsverpflichtung in diesem Fall vorlag. Jedoch dürfte eine gewisse Vorsichtspflicht der Firma Köster anzunehmen sein, zumal es sich um einen Arbeitsauftrag handelte. Diese Bürstenhalter wurden dann im Siemens Motorenwerk in Würzburg in einer Fertigungsstraße mit aufliegenden Fertigungszeichnungen in den Universalmotor 1BA63 eingebaut. Das Gelände des Motorenwerkes ist zwar für die Öffentlichkeit grundsätzlich gesperrt, jedoch können Lieferanten oder, mit Genehmigung der Firmenleitung, Besuchergruppen von Konkurrenten, Technischen Hochschulen und anderen Interessenten die Arbeit am Fließband verfolgen können. Die Bauteile, z. B. die Bürstenhalter, wurden in Regalen in Kartons in der Fertigungshalle aufbewahrt. Im Jahre 1982 sind etwa 1000 Motoren mit diesen Bürstenhaltern hergestellt worden. Die Bürstenhalter sind geschlossen geliefert und während der Montage komplettiert worden.

- VI. Die Beschwerdeführerin machte vor der Kammer geltend, daß der Einbau der ohne Geheimhaltungsverpflichtung von der Firma Köster gelieferten vollständigen Bürstenhalter (b2) durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Montagearbeiter in einer auch der Öffentlichkeit zugänglichen Fertigungsstraße des Siemens Motorenwerkes im Jahre 1982 eine offenkundige Vorbenutzungshandlung darstelle. Schnitt B - C des Dokuments b3) und Dokument b2) zeigten den die Bürste aufnehmenden, aus Gehäuse mit aufgesetztem Deckel gebildeten Schacht und den den Bürstenköcher umgebenden, als Dämpfungselement vorgesehenen Gummieinsatz. Dem Schnitt B - C von b3) sei in Verbindung mit b2) ohne weiteres entnehmbar, daß der Schacht in seiner dem Gummieinsatz zugewandten Innenseite mit vier

vospringenden Nasen versehen sei, derart, daß - in Übereinstimmung mit dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des Streitpatents - auch in dem vorbenutzten Fall das Merkmal erfüllt sei, daß zwischen dem Einsatz und dem diesem benachbarten Schacht in mehreren Zonen Lücken angeordnet seien. Diese "Lücken"-Konstruktion habe auch im vorbenutzten Fall den Zweck, den die Kohlebürste aufnehmenden Köcher sehr elastisch und trotzdem spielfrei geräuschgedämpft zu halten, ohne daß enge Fertigungstoleranzen für den Köcher, den Einsatz und den Schacht nötig gewesen wären. Dies ergäbe sich auch daraus, daß in der Stückliste gemäß b2) der Gummieinsatz (vgl. b5)) als Dämpfungselement und der Schacht als aus Deckel und Gehäuse zusammengesetztes Bauteil angegeben seien.

Da im übrigen der Kollektormotor gemäß b3) auch die Merkmale der im vorliegenden Patent zum Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten und aus a) bekannten elektrischen Maschine aufweise, sei der vorbenutzte Motor als nächstliegender Stand der Technik anzusehen.

Ausgehend von dem vorbenutzten Motor gemäß b3) sei es naheliegend und nur eine Frage des zur Verfügung stehenden Platzes, ob der Fachmann die gemäß b3) auf einer Seite vorgesehenen Lücken auch auf beiden Seiten des gummiartigen Einsatzes anbringe.

- VII. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin habe die Einspruchsabteilung die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründende schwere Verfahrensfehler begangen. Unter anderem habe sie ihre für den Aufrechterhaltungsbeschluß maßgeblichen Argumente auf die Inaugenscheinnahme eines Musters und daraus abgeleitete Dimensionierungsvergleiche gestützt. Dieses Muster habe die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erstmals vorgelegt. Es könne nicht einen allein maßgeblichen Patentanspruch eines angegriffenen Patents

ersetzen. Einen weiteren Verfahrensfehler sieht die Beschwerdeführerin darin, daß die Einspruchsabteilung zu dem wesentlichen Argument der Einsprechenden, daß es nahegelegen habe und nur eine Frage des zur Verfügung stehenden Platzes sei, ob der Fachmann die gemäß angenommener offenkundiger Vorbenutzung und gemäß ursprünglichem Anspruch 5 des Streitpatents nur auf einer Seite vorgesehenen elastischen Lücken auch auf beiden Seiten anbringe, tatsächlich nicht eingehe. Ein Verfahrensmangel läge vor, wenn auf wesentliche Argumente der einen Partei bei einer Beschlußfassung durch die Einspruchsabteilung nicht eingegangen bzw. nicht dargelegt werde, warum - wie im vorliegenden Fall - der Fachmann die auf einer Seite vorgesehene Maßnahme nicht auch auf die andere Seite zum gleichen Zweck übertragen soll, wenn dazu der Bedarf bestehe bzw. der Platz vorhanden sei.

- VIII. Die Beschwerdegegnerin trug vor der Kammer ebenso wie bereits vor der Einspruchsabteilung vor, daß der Einspruch bereits wegen nicht ausreichender Substantiierung der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (BOVB) innerhalb der Einspruchsfrist als unzulässig zu verwerfen sei. Die zum Nachweis der BOVB vorgelegten Beweismittel b1) bis b3), b5) bis b7) zeigten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Zusatzangaben zu den Nummern. Es läge auch kein Beweis für die tatsächliche Lieferung der Bürstenhalter an das Siemens Motorenwerk vor.
- IX. Die Beschwerdeführerin beantragte den vollständigen Widerruf des Patents sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- X. Die Beschwerdegegnerin stellte den Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent mit den Unterlagen aufrechtzuerhalten, die aus dem Einspruchs-

verfahren hervorgegangen sind (vgl. Eingabe vom 28. Juni 1993). Hilfsweise, für den Fall, daß die offenkundige Vorbenutzung anerkannt wird, beantragt sie, das Patent - wie von der Einspruchsabteilung vorgesehen - aufrechtzuerhalten, unter Hinzufügung des Wortes "beidseitig" vor dem Wort "benachbarten" im Anspruch 1 (Hilfsantrag 1) bzw. auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Ansprüche 1 - 7 (Hilfsantrag 2).

- XI. Die Kammer verkündete am Ende der mündlichen Verhandlung, daß die Entscheidung schriftlich ergehe. Eine von der Beschwerdegegnerin danach am 13. Oktober 1994 eingereichte Eingabe wurde von der Kammer nicht berücksichtigt (vgl. T 0595/90, ABl. EPA 1994, 695).

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit des Einspruchs und der Beschwerde

Der Einspruch stützte sich auf die Druckschrift a) in Verbindung mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (BOVB) b).

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung b) wurde innerhalb der Einspruchsfrist insoweit substantiiert als sich aus der Auftragsbestätigung b1) ergibt, daß die in b2) und b3) gezeigten Bürstenhalter gemäß dem in der Auftragsbestätigung b1) angegebenen und handschriftlich nochmals bestätigten Liefertermin (KW6 und 7) an das Motorenwerk in Würzburg zum Einbau in die Motoren des Typs 1BA63 (b3)) vor dem Prioritätstag geliefert werden

sollten. Weiter wurde erwähnt, daß die Lieferung der Bürstenhalter an das Siemens Motorenwerk ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgte und daß die Bürstenhalter dann im Motorenwerk eingebaut wurden. Für Einzelheiten stand das Zeugenangebot b4) zur Verfügung.

Die Kammer ist daher der Meinung, daß die Einsprechende (jetzige Beschwerdeführerin) innerhalb der Einspruchsfrist für die behauptete Vorbenutzung aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns soweit konkrete Umstände angegeben hat, daß eine Prüfung ihrer materiellrechtlichen Begründetheit eingeleitet werden konnte (vgl. T 328/87, ABl. EPA 1992, 701). Der Einspruch war somit zulässig.

Die Beschwerde ist ebenfalls zulässig.

2. *Behauptete offenkundige Vorbenutzung (BOVB)*

Die Aussagen des Zeugen und das vorgelegte Beweismaterial lassen nach Auffassung der Kammer zweifelsfrei erkennen, daß der vollständige Bürstenhalter gemäß b2) vor dem Prioritätsdatum des angefochtenen Patents an das Siemens Motorenwerk geliefert und dort in den Motor 1BA63 (vgl. b3)) eingebaut wurde. Die Bürstenhalter mußten spätestens bis zum Zeitpunkt des Kontrollberichts (b7)), nämlich dem 23. Mai 1980, geliefert worden sein, da sonst der Motor nicht zur Lieferung hätte freigegeben werden können.

Die Bürstenhalter wurden nach der Aussage der Beschwerdeführerin im Rahmen eines Unterauftrags für das Siemens Motorenwerk nach Zeichnungen der Beschwerdeführerin von der Firma Köster hergestellt. Der Vermerk auf diesen Zeichnungen weist darauf hin, daß eine Weitergabe sowie Verfielfältigung und Verwertung der Zeichnungen nicht ohne Zustimmung gestattet war. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Ausführung dieses von

der Einsprechenden erteilten Auftrags wegen dieses Vermerks auf einem Vertrauensverhältnis beruhend zu betrachten ist.

Selbst wenn, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, Besuchergruppen den serienmäßigen Einbau der Bürstenhalter in den Motor im Würzburger Motorenwerk beobachten konnten, ist nicht von einer Offenkundigkeit der erfindungsrelevanten Merkmale im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszugehen, da diese Merkmale für den Fachmann hierbei nicht ohne weiteres augenfällig waren und überdies den damit verfolgten Zweck nicht erkennen ließen. In der mündlichen Verhandlung wurde dargelegt, daß die Bürstenhalter, wie in b2) dargestellt, von der Firma Köster geliefert wurden. Wie auch der Preis für die Kohlebürsten auf der Auftragsbestätigung belegt, befand sich gemäß b2) die Bürste nebst Anschlußdraht in dem Bürstengehäuse mit Deckel und mußte zur Komplettierung lediglich freigegeben werden. Die Bürstenhalter wurden also nicht ohne Bürsten geliefert, wie das unvollständige Modell gemäß b9) Glauben machen könnte. Wegen des umgebenden Bürstengehäuses, das zudem gemäß Bürstenhaltermuster b9) auch noch eine für einen Einschubdeckel geeignete Führungsnut an der Bürstenaustrittsöffnung aufwies, und dem aufgesetzten Deckel blieben aber die Lücken zwischen dem Gummieinsatz und dem benachbarten Schacht für vorbeigehende Personen normalerweise verborgen. Selbst wenn bei der für die Serienfertigung erforderlichen Freigabe der Bürste dem Montagearbeiter ein kurzzeitiger Einblick in das Innere des Bürstenhalters möglich gewesen wäre, kann nicht davon ausgegangen werden, daß Besuchergruppen ohne besondere Hinweise und Erläuterungen die erfindungsrelevanten Merkmale und den damit verfolgten Zweck erkennen konnten. Nach Angabe der Beschwerdeführerin sei der Zweck der Lücken aus den Dokumenten b2) und b5) erkennbar gewesen. Es war jedoch nicht erforderlich, daß diese lediglich für

die Herstellung der Bürstenhalter durch die Firma Köster erforderlichen Zeichnungen auch für die Endmontage auflagen. Die möglicherweise aufgelegte Motorzeichnung b3) zeigt vorhandene Lücken im Bürstenhalter nur so schwach, daß es weiterer eingehender Hinweise und Erläuterungen bedurft hätte, um deren Funktion erkennbar zu machen. Von der Beschwerdeführerin wurden weder geltend gemacht noch kein konkreter Beweis dafür vorgelegt, daß Besucher auf diese Lücken und ihre Bedeutung hingewiesen wurden oder auf andere Weise Kenntnis davon erhalten haben.

Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, daß von den für die Serienfertigung der Motoren eingesetzten Montagearbeitern keine Geheimhaltung gefordert war. Allerdings kann nach Ansicht der Kammer, unabhängig von formalen Bestimmungen in der Arbeitsordnung, das eigene Personal einer Firma normalerweise nicht als Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ angesehen werden. Es liegt kein Beweis dafür vor, daß in diesem Fall eine Ausnahme von dieser Regel begründet werden kann.

Abgesehen davon, daß die Offenkundigkeit durch Verkauf vor dem Prioritätsdatum eines Waschautomaten der Gerätereihe WV85 auf dem freien Markt erst nach der Einspruchsfrist geltend gemacht wurde, fehlen diesbezüglich auch weitergehende Nachweise.

Damit ist die Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht bewiesen. Die geltend gemachte Vorbenutzung gemäß b) stellt daher keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ dar.

3. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit*

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber Dokument a) ist nicht bestritten. Ebensowenig wurde die erfinderische Tätigkeit aufgrund des Dokuments a) allein in Frage gestellt. Die Beschreibungseinleitung des vorliegenden Patents erläutert die Unterschiede und Vorteile des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber diesem Stand der Technik.

Das Patent kann deshalb mit den in der angefochtenen Entscheidung festgelegten Unterlagen aufrechterhalten werden. Die Beschwerde ist somit zurückzuweisen.

4. *Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Gemäß Regel 67 EPÜ ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Vorliegen eines Verfahrensfehlers nur möglich, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird. Im vorliegenden Fall kann somit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden. Damit erübrigt sich eine Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht angeführten Argumenten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

E. Persson