

Entscheidung der technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 27. November 2018

Eidesstattliche Erklärung nahe am Anspruchswortlaut formuliert – Möglichkeit der Zeugeneinvernahme unter Eid durch ein nationales Gericht (Entscheidung T 1551/14)

BIRGIT MATL* / ALFRED KÖPF**

Die technische Beschwerdekammer hegte Zweifel am Inhalt einer eidesstattlichen Erklärung eines Zeugen, und hat deshalb in ihrer Entscheidung vom 27. November 2018 die Einspruchsabteilung angewiesen, die Beweisaufnahme mit der erneuten Vernehmung des Zeugen fortzusetzen und in Anwendung von Regel 120 (2) und (3) EPÜ eine Vernehmung des Zeugen unter Eid beim zuständigen nationalen Gericht in Betracht zu ziehen. Sollte es dazu kommen, so dürfte dies eine Premiere in der EPA-Praxis darstellen.

La Chambre de recours technique avait des doutes sur le contenu de la déclaration sous serment d'un témoin et a par conséquent ordonné à la division d'opposition, dans sa décision du 27 novembre 2018, de continuer la mesure d'instruction par une nouvelle audition du témoin et de prendre en considération, en application de l'art. 120 (2) et (3) RE CBE, une audition du témoin sous serment par le tribunal national compétent. Si cela se produisait, cela représenterait une première dans la pratique de l'OEB.

- I. Einleitung
 - II. Zum Streitpatent
 - III. Sachverhalt und Anträge
 - IV. Zur offenkundigen Vorbenutzung und zur eidesstattlichen Erklärung im Detail
 - V. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Die T 1551/14 betrifft eine Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes (EPA) über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1612030 in geändertem Umfang. Die relevanten Rechtsnormen, welche in der vorliegenden Entscheidung zum Tragen kommen, sind: die Neuheit gemäss Art. 54 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) im Lichte einer offenkundigen Vorbenutzung durch die Einsprechende resp. Beschwerdeführerin, die Klarheit nach Art. 84 EPÜ einer Anspruchsänderung und die Zulässigkeit dieser Änderung hinsichtlich einer möglichen unzulässigen Änderung nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ.

Neben diesen, nahezu in jeder Entscheidung der technischen Beschwerdekammer zur Diskussion stehenden Normen fand in der T 1551/14, Art. 131 Abs. 2 EPÜ in Verbindung mit R. 120 (2) (3) EPÜ Anwendung. Art. 131 Abs. 2 EPÜ betrifft die Amts- und Rechtshilfe. Gerichte oder andere zuständige Behörden der Vertragsstaaten leisten dem EPA auf dessen Ersuchen hin Rechtshilfe in Form von Beweisaufnahmen oder anderen gerichtlichen Handlungen innerhalb ihrer Zuständigkeit. Die dazugehörige R. 120 (2) EPÜ, präzisiert diesen Artikel dahingehend, dass das EPA bei einer erneuten Vernehmung eines bereits von ihm vernommenen Zeugen oder Sachverständigen das zuständige nationale Gericht anrufen kann, um diese Vernehmung unter Eid oder in gleichermassen verbindlicher Form vornehmen zu lassen. Da das EPA als Exekutivorgan der Europäischen Patentorganisation (EPO),

* Dr. mont., MAS ETH IP, Europäische und Schweizer Patentanwältin, Zürich.

** Dr. sc. nat. ETH, Europäischer und Schweizer Patentanwalt, Zürich.

einer zwischenstaatlichen Einrichtung, nicht befugt ist, solche Vernehmung durchzuführen und strafrechtliche Konsequenzen bei einer Falschaussage durchzusetzen, bieten ihm Art. 131 Abs. 2 und R. 120 (2) EPÜ die Möglichkeit, Beteiligte, Zeugen oder Sachverständige national verbindlich befragen zu lassen, sofern berechtigte Zweifel an der Richtigkeit getätigter Aussagen bestehen. In T 1551/14 kommen Art. 131 Abs. 2 und R. 120 (2) EPÜ zur Anwendung, indem die Beschwerdekammer bei der Zurückweisung der Entscheidung an die erste Instanz deutlich macht, dass eine weitere Vernehmung des Zeugen D. unter Eid von einem deutschen Gericht durchzuführen sei.

Grundsätzlich gilt, dass in Verfahren vor dem EPA jede Art von Beweis zulässig ist. Art. 117 Abs. 1 EPÜ nennt daher eine nicht abschliessende Aufzählung von Beweismitteln, die im Verfahren vor dem EPA vorgelegt werden können. Das Verfahren zur Durchführung der Beweisaufnahme ist in der Ausführungsordnung (AO) genauer geregelt. Hält das EPA die Vernehmung von Zeugen für erforderlich, so erlässt es eine entsprechende Entscheidung, in der Tag, Uhrzeit und Ort der Beweisaufnahme angegeben werden¹. Die Zeugen werden vom EPA geladen und üblicherweise in der mündlichen Verhandlung beim EPA vernommen. Von den Aussagen der Zeugen wird eine Niederschrift aufgenommen. Den Abschluss bildet die Beweiswürdigung, die vor dem EPA im Ermessen der zuständigen Abteilung liegt; feste Regeln, wie die einzelnen Beweiskategorien zu beurteilen sind, gibt es nicht. Ein vor das EPA geladener Zeuge kann von sich aus beantragen, dass er vor einem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird². Unabhängig vom Ort der Vernehmung haben die Zeugen Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten³. Üblicherweise erfolgt die Anhörung von Zeugen auf Antrag einer Partei, wobei ein implizites Zeugenangebot nicht ausreicht⁴. In der Antragstellung muss erkenntlich sein, für welche Tatsachenbehauptungen die Zeugen benannt werden. Zeugen dienen grundsätzlich dazu, die Tatsachen, zu denen sie vernommen werden, zu erhärten, nicht aber Lücken in den vom Beteiligten geltend gemachten Tatsachen zu füllen. Die Funktion des Zeugen besteht darin, aus eigener Kenntnis vorgebrachte Tatsachen zu bestätigen. Dem Antrag wird nur stattgegeben, wenn die mündliche Vernehmung notwendig ist, d.h., wenn die Einspruchsabteilung die Zeugenvernehmung für erforderlich hält. Die Aussage eines zur mündlichen Verhandlung geladenen Zeugen wird gehört, wenn die Tatsachen, die durch die Aussage gestützt werden sollen, entscheidungsrelevant sind. Im Falle einer Zeugeneinvernahme wird die Einspruchsabteilung, die üblicherweise aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern besteht, um ein rechtskundiges Mitglied erweitert, das für die Zeugeneinvernahme und die Niederschrift zuständig ist. Die Befragung von Zeugen kommt, so auch im vorliegenden Fall, zum Tragen, wenn die offenkundige Vorbenutzung bestritten wird oder nicht ausreichend bewiesen ist. Zu Beginn der Befragung des Zeugen stehen die Erinnerung an die Wahrheitspflicht und der Hinweis auf R. 119 (2) EPÜ, gemäss welcher das EPA das zuständige Gericht im Wohnsitzstaat des Zeugen zur Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form ersuchen kann. Die Vernehmung von Zeugen in Verfahren vor dem EPA stellt eine Ausnahme dar und ist nicht die Regel.

II. Zum Streitpatent

EP1612030B1, ein erteiltes europäisches Patent, ist Gegenstand der T 1551/14. Es betrifft ein Verfahren zur fortlaufenden Herstellung eines Doppelwand-Wellrohres mit Rohrmuffe und das Doppelwand-Wellrohr, als Verbundrohr bezeichnet, welches nach diesem Verfahren hergestellt wird. Solche Rohre werden zum Beispiel für erdverlegte drucklose Abwasserleitungen eingesetzt, da sie gegenüber Vollwandrohren aus Kunststoff bei gleichen statischen Eigenschaften wesentlich weniger Material erfordern. Die nachfolgende Abbildung, Fig. 10 aus der Patentschrift zeigt in einem Ausschnitt die wichtigsten Merkmale des zur Diskussion stehenden Erfindungsgegenstands.

Das erfindungsgemässe Verbundrohr umfasst ein glattwandiges Innenrohr, ein gewelltes Aussenrohr mit Wellentälern und -bergen und eine einstückig angeformte Rohrmuffe. Die Rohrmuffe ist das aufgeweitete Endstück des Verbundrohrs, in das beim Verlegen das korrespondierende Rohrende des nächsten Rohrs eingesteckt wird. Das glattwandige Innenrohr ist dabei konzentrisch zur Mittel-Längsachse in das Aussenrohr extrudiert und an den Wellentälern mit dem Aussenrohr verschweisst. Die Rohrmuffe wird aus einem aufgeweiteten Teil des Aussenrohrs und einem an diesen Bereich durch

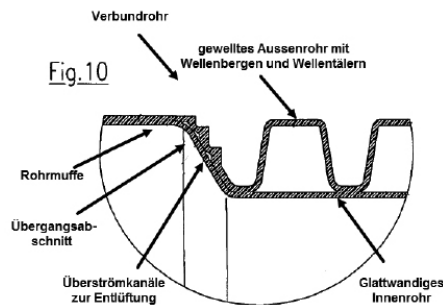
¹ R. 117 AO EPÜ.

² R. 120 (1) AO EPÜ.

³ R. 121 AO EPÜ.

⁴ T374/02 vom 13. Oktober 2005, Reasons for the Decision 1.1, 1.2.

Verschweissen vollflächig angrenzenden Bereich des Innenrohrs gebildet. Dies wird als Übergangsabschnitt bezeichnet. Der Raum zwischen dem Innenrohr und dem Aussenrohr kann im Bereich des Übergangsabschnitts entlüftet werden, so dass das Innenrohr vollflächig gegen den entsprechenden Teil des Aussenrohrs gedrückt und mit diesem verschweisst werden kann. Diese Verschweissung wird durch sogenannte Überströmkanäle und Verbindungskanäle unterbrochen, die dazu dienen die herstellungsbedingte Luft nicht nach aussen, sondern in einen Wellenberg des Aussenrohrs abzuführen. Ziel ist es, ein Verbundrohr und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfügung zu stellen, welches eine möglichst vollständige Verschweissung ohne unerwünschten Totraum und Lufteinströmungen ermöglicht.



III. Sachverhalt und Anträge

Ausgangspunkt für die vorliegende Entscheidung der technischen Beschwerdekammer bildet der Einspruch der Firma U. GmbH gegen das vorgängig erläuterte europäische Patent EP 1612030. Das Patent hat den Anmeldetag vom 3. Juli 2004. Der Einspruch wurde Anfang Juli 2008 eingelegt. Nach Austausch der Argumente im schriftlichen Verfahren fanden insgesamt zwei mündliche Verhandlungen statt, inklusive der Befragung von vier Zeugen. Für die Patentfähigkeit der Ansprüche ist im vorliegenden Verfahren eine offenkundige Vorbenutzung durch die Einsprechende selbst von entscheidender Relevanz. Details zu dieser Vorbenutzung werden nachfolgend noch genauer erläutert. Grundsätzlich gilt hierfür ein höherer Beweismassstab als beispielsweise bei einer Vorbenutzung durch einen Dritten. Für die Substanziierung dieser Vorbenutzung hat die Einsprechende lückenlos nachzuweisen, was der Öffentlichkeit wann und unter welchen Umständen zugänglich gemacht wurde.

Nach der ersten mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2012 wurde das Verfahren auf Antrag beider Parteien schriftlich fortgesetzt. Die Gründe hierfür lagen primär in der Einführung weiterer Beweismittel durch die Einsprechende, insbesondere eines Modells eines Doppelwand-Rohrmuffenteils, welches im Zuge der offenkundigen Vorbenutzung hergestellt worden war. Im weiteren Schriftenwechsel reichte die Patentinhaberin Ende 2012 einen auf Basis der Beschreibung eingeschränkten Anspruchssatz in Form von Hilfsantrag 1 ein.

Im Hilfsantrag 1, welcher den Hauptantrag in der vorliegend diskutierten Entscheidung der Beschwerdekammern darstellt, wurden basierend auf der Beschreibung der Verfahrensanspruch zur Herstellung des Verbundrohrs und der Anspruch auf das Verbundrohr präzisiert. Die Änderung im Kern lautet für den Verfahrensanspruch wie folgt:

«... so dass der Innen-Schlauch (Innenrohr) vollflächig durch den auf ihn von innen ausgeübten Druck gegen den entsprechenden Bereich des Aussen-Schlauches (Aussenrohr) gedrückt und mit diesem verschweisst wird».

Vergleichbares gilt für den Produktanspruch, der sich auf ein Verbundrohr bezieht, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass im Bereich des Übergangsabschnitts das Innenrohr vollflächig mit dem entsprechenden Bereich des Aussenrohres verschweisst ist.

Im Hilfsantrag 1 wird erstmalig im Verfahren die vollflächige Verschweissung als erfindungsrelevantes Merkmal adressiert.

Die Einsprechende reagierte darauf mit der Eingabe einer eidesstattlichen Erklärung, fristgerecht kurz vor der zweiten mündlichen Verhandlung Anfang Februar 2014. Diese Erklärung wurde vom Zeugen D. unterzeichnet, welcher bereits in der ersten mündlichen Verhandlung im Jahr 2012 zur offenkundigen Vorbenutzung befragt worden war. Vorsorglich wurde D. erneut als Zeuge angeboten. Im März

2014 fand die zweite mündliche Verhandlung statt. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde Hilfsantrag 1 der Patentinhaberin als zulässig erachtet und das Patent auf Basis dieses Hilfsantrags aufrechterhalten. Die eidesstattliche Erklärung hingegen, wurde als verspätet zurückgewiesen, ebenso das Angebot, den Zeugen D. erneut zu hören. Es wurde sowohl von der Einsprechenden als auch von der Patentinhaberin Beschwerde gegen diese Zwischenentscheidung eingelegt.

Die Entscheidung im Verfahren vor der technischen Beschwerdekammer fiel am 27. November 2018. In den Entscheidungsgründen nimmt die Beschwerdekammer zu folgenden Punkten Stellung:

- Zur Zurückweisung der eidesstattlichen Erklärung durch die Einspruchsabteilung aufgrund verspäteten Vorbringens.
- Zur Klarheit der in Hilfsantrag 1 eingeführten Änderung, die im unabhängigen Anspruch 1 und 6 das vollflächige Verschweissen des Innenschlauchs mit dem Aussenschlauch adressiert.
- Die Beurteilung dieser Änderung hinsichtlich einer unzulässigen Änderung nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ.
- Die Beurteilung der offenkundigen Vorbenutzung und der eidesstattlichen Versicherung hinsichtlich der Bedeutung für die Neuheit nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ.

Die Zurückweisung der eidesstattlichen Erklärung aufgrund verspäteten Vorbringens, wurde von der Einspruchsabteilung im Wesentlichen damit begründet, dass der Offenbarungsgehalt nicht über die bereits im Verfahren befindlichen Beweismittel hinausginge⁵. Dieser Begründung konnte sich die Kammer nicht anschliessen. Sie befand vielmehr: Die eidesstattliche Erklärung geht über die Offenbarung der vorher im Verfahren befindlichen Beweismittel hinaus, da sie die Frage der vollflächigen Verschweissung anspricht. Diese Frage wurde erst mit der Einreichung des ersten Hilfsantrags relevant. Es gab daher auch keine Veranlassung, diese Frage während der Zeugeneinvernahme anzusprechen. Das Einreichen der eidesstattlichen Erklärung stellte somit eine direkte und darüber hinaus fristgerechte Reaktion der Beschwerdeführerin auf den neuen Hilfsantrag durch die Beschwerdegegnerin dar. Sie kann daher nicht als verspätet gelten⁶.

Als für den Fachmann klar und damit in Übereinstimmung mit Art. 84 EPÜ empfand die Kammer den Begriff des vollflächigen Verschweissens⁷.

Die Änderung in Hilfsantrag 1 wurde ebenfalls als zulässig nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ erachtet⁸.

IV. Zur offenkundigen Vorbenutzung und zur eidesstattlichen Erklärung im Detail

Besondere Bedeutung hat im vorliegenden Fall die offenkundige Vorbenutzung durch die Einsprechende und Beschwerdeführerin, die Firma U. GmbH selbst. In diesem Zusammenhang fand, wie vorgängig erwähnt, die Befragung von insgesamt vier Zeugen statt. Ferner wurde zur weiteren Stützung die eidesstattliche Erklärung von D. eingebracht.

Nachfolgend sind die wichtigsten Eckpunkte der offenkundigen Vorbenutzung zusammengefasst.

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat im Januar 2004 jeweils ein Paar sogenannter Muffenformbacken an die Firma P. in Portugal verkauft. Es handelt sich dabei um einen Anlagenteil, mit dem es möglich ist, eine doppelwandige Muffe, d.h. ein Element zur Verbindung von zwei Rohren, herzustellen. Diese Muffenformbacken wurden noch im Januar 2004 versandt, ausgeliefert und bezahlt. Der Aufbau der gelieferten Muffenformbacken ist auf technischen Zeichnungen erkennbar, der Bestellvorgang inklusive Rechnungen schriftlich belegt. Durch den Verkauf und die Lieferung der Muffenformbacken sind somit Informationen zum Aufbau der Muffen in den Besitz der Firma P. und damit an die Öffentlichkeit übergegangen. Ein Kundenservicebericht belegt, dass der Zeuge Herr D. Anfang April 2004 zur Firma P. gereist ist, um dort die neue Muffensteuerung einzubauen, zu testen und die Mitarbeiter des Kunden an der Anlage entsprechend zu schulen. Bei dieser Inbetriebnahme wurden Muffenrohrmuster, unter anderem das in der zweiten mündlichen Verhandlung diskutierte «Muster 62», hergestellt. Dieses Muster wurde bei der Beschwerdeführerin eingelagert und von dieser als Beweismittel in der ersten mündlichen Verhandlung vorgelegt. Das Muster war nicht aufgeschnitten und somit

⁵ Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 21. Mai 2014 zu EP 04 015 688.7, II. Entscheidungsgründe, Pkt. 2.

⁶ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe 3, 3.1.

⁷ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe 6, 6.1.

⁸ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe 7, 7.1.

war nicht erkennbar, dass der Innenschlauch des Musters nicht vollflächig am Aussenschlauch anliegt. Der Verkauf und die Lieferung der Muffenbacken an die Firma P. vor dem Anmeldetag des Streitpatents war nicht strittig. Uneinigkeit bestand jedoch über die Frage, ob die Inbetriebnahme der Maschine durch D., einschliesslich der Einweisung der Mitarbeiter und der Herstellung des Musters 62, als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ anzusehen ist, sprich, ob diese Informationen durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Grundsätzlich gilt nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Information dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur ein Mitglied der Öffentlichkeit in der Lage ist, sich Zugang zu dieser Information zu verschaffen und sie zu verstehen, und wenn keine Geheimhaltungsverpflichtung besteht. Für das Zugänglichmachen genügt es, dass die theoretische Möglichkeit besteht, von einer Information Kenntnis zu nehmen. Es ist unerheblich, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit tatsächlich davon wusste, dass eine Information an einem gewissen Tag zugänglich war, oder ob ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich davon Kenntnis genommen hat⁹.

Was die Herstellung der Rohrmuster betrifft, kam die Beschwerdekammer klar zum Schluss, dass diese Muster, welche im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlage bei der Firma P. produziert wurden, Stand der Technik gemäss Art. 54 Abs. 2 EPÜ darstellen. Die Mitarbeiter dieser Firma sind als Teil der Öffentlichkeit anzusehen, welche nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren.

Da die Muster bei der Inbetriebnahme der Anlage der Firma P. hergestellt wurden, ist davon auszugehen, dass die Mitarbeiter der Firma die Muster untersuchen konnten und auch befugt gewesen wären, die Muster aufzuschneiden. Ob dies tatsächlich geschehen ist, ist für die Bewertung dessen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, nicht relevant. Was die Bedienung der Anlage und der Muffensteuerung betrifft, gelangte die Beschwerdekammer zur Auffassung, dass die Einweisung und Schulung der Mitarbeiter der Firma P. unzweifelhaft die Bedienung der umgebauten Anlage und die Muffensteuerung betraf. Diese Elemente wurden den Mitarbeitern mündlich erklärt und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gemäss Art. 54 Abs. 2 EPÜ bildet auch eine rein mündliche Beschreibung vor dem Anmeldetag einen für die Patentfähigkeit relevanten Stand der Technik¹⁰.

Mit der vorgängigen Analyse auf Basis etablierter EPA-Rechtsprechung macht die Beschwerdekammer deutlich, dass der Verkauf der Anlage, die Einweisung der Mitarbeiter an der Anlage sowie die hergestellten Muster bei der Inbetriebnahme klar Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ darstellen.

Die Einsprechende gibt im Schriftsatz vom Februar 2014 an, dass die eidesstattliche Versicherung von D. eine Erklärung zu diversen Sachverhaltspunkten darstellt. Diese seien nach der Zeugeneinvernahme, in der ersten mündlichen Verhandlung, von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber angesprochen worden. Dies gelte insbesondere für den Punkt, was Gegenstand der Einweisung und Schulung durch den Zeugen Herrn D. bei der Montage und Inbetriebnahme der Anlage war.

Dies veranlasste die Beschwerdekammer wohl dazu, den Wortlaut der Erklärung und die Formulierungen des Hilfsantrags 1 genau unter die Lupe zu nehmen:

Die eidesstattliche Erklärung zur Einweisung der Mitarbeiter enthält folgende Aussagen:

- dass es bei der Herstellung des Muffenrohrs auf eine möglichst vollflächige Verschweissung der doppelagigen Wand bis in den Übergangsabschnitt der Muffe zum Wellrohr ankomme;
- dass Lufteinschlüsse im Übergangsabschnitt, der nicht herausgeschnitten wird, zu minimieren sind;
- dass die Entlüftung über die Entlüftungskanäle erfolgt, die von dem Übergangsabschnitt in den jeweils nächsten Wellenberg führen; und
- dass die Entlüftungskanäle im doppelagigen Übergangsabschnitt aufgrund der Ausnehmungen im Ringsteg der Muffenformbacken gebildet werden¹¹.

⁹ Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Aufl., 2019, Punkt I.C.3.1, 3.3.

¹⁰ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe, 8.3.

¹¹ Eidesstattliche Versicherung, Pkt. 3, Eingabe der Einsprechenden, 10. Februar 2014.

Hilfsantrag 1 umfasst zwei unabhängige Ansprüche, ein Verfahren zur fortlaufenden Herstellung des Verbundrohres mit einer Rohrmuffe und das Verbundrohr selbst. Im kennzeichnenden Teil des Verfahrensanspruchs wird der Begriff Übergangsabschnitt und dessen Entlüftung in einen benachbarten Wellenberg genannt. Ferner ist beansprucht, dass der Innenschlauch vollflächig durch den auf ihn von innen ausgeübten Druck gegen den entsprechenden Bereich des Aussenschlauchs gedrückt und mit diesem verschweisst wird. Im Anspruch auf das Verbundrohr selbst ist im kennzeichnenden Teil ebenfalls spezifiziert, dass im Bereich des Übergangsabschnitts das Innenrohr vollflächig mit dem entsprechenden Bereich des Aussenrohres verschweisst ist.

Zusammenfassend gesagt, sind mindestens folgende Begriffe aus der eidesstattlichen Erklärung mit dem Wortlaut der geänderten Ansprüche des Hilfsantrags 1 identisch: vollflächiges Verschweissen der doppellagigen Wand, der Begriff des Übergangsabschnitts, die Entlüftung in einen jeweils nächsten, sprich benachbarten Wellenberg.

Der in der eidesstattlichen Erklärung wiedergegebene Inhalt der Einweisungen ist damit ausschlaggebend für die Patentfähigkeit der Ansprüche aus Hilfsantrags 1.

V. Fazit

Die Beschwerdeführerin U. GmbH macht mit dem Verkauf der Anlage und der Einschulung der Mitarbeiter eine eigene Vorbenutzung als neuheitsschädliche Offenbarung gegen die EP 1612030 B1 geltend. Ein solcher Angriff erfordert gemäss ständiger Rechtsprechung¹² einen lückenlosen Nachweis («up to the hilt»), da davon auszugehen ist, dass alle Beweismittel in der Verfügungsmacht und dem Wissen der U. GmbH unterliegen und für den Patentinhaber kaum oder gar nicht zugänglich sind. Dieser strenge Beweisstandard kann nach Einschränkung des Anspruchssatzes gemäss Hilfsantrag 1 aus den bereits im Verfahren befindlichen Beweismitteln nicht mehr erfüllt werden. Für den Angriff auf die Gegenstände des Hilfsantrags 1 wählt die Einsprechende eine weitere Substanziierung der offenkundigen Vorbenutzung durch die eidesstattliche Erklärung des Zeugen D. Diese Erklärung liegt nahe am Wortlaut des Hilfsantrags 1 und deren Inhalt ist letztendlich als einziges im Verfahren befindliches Dokument ausschlaggebend für die Patentfähigkeit. Nicht ganz unerwartet hegt die Beschwerdekammer daher Zweifel, ob die Wiedergabe in der Erklärung von 2014 tatsächlich dem entspricht, was der Unterzeichnende den Mitarbeitern der Firma P. bei der Einweisung im Jahr 2004 mitgeteilt hat¹³. Hinzu kommt, dass der Zeuge ein Angestellter der Beschwerdeführerin ist. Zwar wird die Erklärung von Herrn D. als inkonsistent und wenig glaubwürdig angesehen, allerdings wird sie nicht aus dem Recht gewiesen.

In ihrer Entscheidungsformel legt die Beschwerdekammer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung fest. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, mit der Auflage, die Beweisaufnahme mit dem Zeugen D. fortzusetzen¹⁴, und mit der dringlichen Empfehlung, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, in Anwendung von Regel 120 (2) und (3) EPÜ das zuständige deutsche Gericht um eine Vernehmung des Zeugen unter Eid zu ersuchen. Der Ausgang bleibt abzuwarten.

Zusammenfassung

Der Entscheidung T 1551/14 der technischen Beschwerdekammer 3.2.05 des Europäischen Patentamtes ging ein Einspruchsverfahren voraus mit der Zwischenentscheidung, das Streitpatent in geändertem Umfang aufrecht zu erhalten. Im Zentrum des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens und der nachfolgenden Beschwerde stand die Beurteilung der Offenkundigkeit einer geltend gemachten Vorbenutzung. Hierzu wurden im erstinstanzlichen Verfahren mehrere Zeugen befragt und im Beschwerdeverfahren wurde eine eidesstattliche Erklärung eines der Zeugen (Zeuge D.) eingereicht. Die Beschwerdekammer stellte bei genauer Betrachtung deutliche Parallelen zwischen dem Wortlaut der Ansprüche des Hauptantrags und mehrerer Aussagen in der eidesstattlichen Erklärung fest. Dies veranlasste sie, den Fall zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Zeugen D. im Rahmen einer erneuten Befragung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Interessanterweise empfiehlt die Beschwerdekammer dabei, in Anwendung von R. 120 (2) und (3) EPÜ das zuständige nationale Gericht um

¹² T 472/92 vom 20. November 1996, Entscheidungsgründe, 3.1.

¹³ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe, 8.3.

¹⁴ T 1551/14 vom 27. November 2018, Entscheidungsgründe, 8.3.

eine Vernehmung des Zeugen D. unter Eid zu ersuchen. Ob die Einspruchsabteilung von der Amtshilfe nach Art. 131 Abs. 2 EPÜ Gebrauch machen wird, ist noch offen. Tut sie es, so dürfte dies eine Premiere in der EPA-Praxis darstellen.

Résumé

Une procédure d'opposition a précédé la décision T 1551/14 de la Chambre de recours technique 3.2.05 de l'Office européen des brevets avec la décision incidente de maintenir dans une étendue modifiée le brevet litigieux. Dans la procédure d'opposition de première instance et la procédure de recours qui l'a suivi, il s'agissait pour l'essentiel d'évaluer l'évidence d'une utilisation antérieure alléguée. Plusieurs témoins ont été interrogés à ce propos en première instance et la déclaration sous serment d'un témoin (le témoin D) a été déposée en instance de recours. Lors d'un examen détaillé, la Chambre de recours a constaté des parallèles significatifs entre le libellé des prétentions de la demande principale et plusieurs affirmations de la déclaration sous serment. Cela l'a incitée à renvoyer le cas à la division d'opposition pour évaluation de la crédibilité du témoin D dans le cadre d'un nouvel interrogatoire. Il est intéressant de constater que la Chambre de recours recommande en application de l'art. 120 (2) et (3) RE CBE de requérir du tribunal national compétent l'audition du témoin D sous serment. On ne sait pas encore si la division d'opposition fera usage de la coopération administrative et judiciaire selon l'art. 131 (2) CBE. Si elle le fait, cela devrait représenter une première dans la pratique de l'OEB.