

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Juni 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1553/07 - 3.2.01

Anmeldenummer: 98116977.4

Veröffentlichungsnummer: 0903273

IPC: B60T 13/74

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Speicherbremse für ein Fahrzeug

Patentinhaber:
STILL GmbH

Einsprechender:
Jungheinrich Aktiengesellschaft

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 103(1) a)
VOBK Art. 11

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 114(2)
EPÜ R. 71 a), 55 c), 68(2)

Schlagwort:
"Einspruch - Vorbenutzung - Zulässigkeit (bejaht)"
"Nicht-Berücksichtigung von Argumenten - Verfahrensfehler (verneint)"
"Entscheidungsbegründung (nein)"
"Wesentlicher Verfahrensmangel (ja)"
"Rückerstattung der Beschwerdegebühr (bejaht)"
"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/92, T 0222/85, T 0234/86, T 0328/87, T 0002/89,
T 0289/91, T 0199/92, T 0686/92, T 1019/92, T 0028/93,
T 0522/94, T 1069/96, T 0142/97, T 1022/99, T 0278/00,
T 0131/01, T 0926/07

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1553/07 - 3.2.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 8. Juni 2010

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg (DE)

Vertreter:

Geirhos, Johann
Geirhos & Waller Partnerschaft
Patent- und Rechtsanwälte
Landshuter Allee 14
D-80637 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Jungheinrich Aktiengesellschaft
Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg (DE)

Vertreter:

Hauck Patent- und Rechtsanwälte
Neuer Wall 50
D-20354 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 16. Juli 2007
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0903273 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: Y. Lemblé
T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das am 12. November 2003 erteilte europäische Patent Nr. EP 0 903 273 wurde Einspruch eingelegt, der sich auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) i. V. m. Artikel 54 und 56 EPÜ 1973 stützte.

Als Stand der Technik machte die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift vom 13. Juli 2004 zwei offenkundige Vorbenutzungen, die angeblich vor dem Prioritätstag des Streitpatents (18. September 1997) stattgefunden haben, geltend.

Die erste behauptete Vorbenutzung (nachfolgend "Vorbenutzung Lenze" genannt) betrifft angebliche seit 1993 erfolgte Lieferungen von Zweistufen-Speicherbremsen mit der Typbezeichnung 14.442.12.100 der Firma Lenze GmbH & Co. KG an die Einsprechende ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe. Die Einsprechende reichte zur Erläuterung des Aufbaus der Zweistufen-Speicherbremse einzelne Seiten des "ERE Handbuchs (11/98)" (D3) und des "ECE Handbuchs (04/98)" (D7) der Firma Jungheinrich ein. Zum Nachweis dieser behaupteten Vorbenutzung reichte sie die folgenden schriftlichen Beweismittel mit ihrem Einspruchsschriftsatz ein:

- D4 (Schreiben der Firma Jungheinrich vom 7. Mai 1997 an die Firma Lenze)
- D5 (Lastschrift der Firma Jungheinrich vom 7. Mai 1997 an die Firma Lenze)

- D6 (Ersatzteilblatt zu "ERE 20" der Firma Jungheinrich vom 28. Februar 1997 incl. einer Zeichnung)
- D8 (Faxschreiben der Firma Lenze vom 9. Juni 1992 an die Firma Jungheinrich)
- D9 (Ersatzteilliste vom 19. Mai 1992 der Firma Lenze zu einer SIMPLATROLL - Zweistufen - Federkraftbremse des Typs "14.442.12" mit der Zg. Nr. 14.442.12.100-001 incl. einer Zeichnung)
- D10 (Zeichnung der Firma Lenze mit der Nr. 14.442.12.100-001 vom 13. November 1990)
- D11 (Besuchsbericht vom 1. März 1993)
- D12 (Skizze einer "Lastabhängigen Federkraftbremse" (1/93))
- D13 (Faxschreiben der Firma Lenze vom 18. April 1994 an die Firma Jungheinrich).

Als weiteren Beweis für ihre Behauptungen bot die Einsprechende Zeugen unter Angabe des Namens und der jeweiligen Ladungsanschrift an.

Die zweite behauptete Vorbenutzung betrifft den angeblichen Vertrieb von Flurförderzeugen mit der Bezeichnung "ERE 20", die angeblich mit dem Jungheinrich Bremsentyp Nr. 27636930 ausgerüstet waren, durch die Einsprechende (nachfolgend "Vorbenutzung Jungheinrich" genannt). Zur Erläuterung des Aufbaus der Zweistufen-Speicherbremse bezog sich die Einsprechende nochmals auf

die Auszüge aus dem "ERE Handbuch (11/98)" (D3) und dem "ECE Handbuch (04/98)" (D7). Zum Nachweis dieser behaupteten Vorbenutzung reichte die Einsprechende die schriftlichen Beweismittel D1 ("ERE 20 Prospektblatt" (Februar/94)) und D2 ("ERE 20 Prospektblatt" (September/94)) ein. Des weiteren verwies sie auf die schriftlichen Beweismittel D4-D6, D11 und D13 und wiederholte ihr Zeugenangebot.

II. Mit Schreiben vom 28. Februar 2005 nahm die Patentinhaberin zu den behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen Stellung.

Hinsichtlich der Vorbenutzung Lenze räumte sie ein, dass aus den Dokumenten D4, D5 und D8 - D13 eine Lieferung einiger Prototypen der Zweistufen-Federkraftbremse mit der Typbezeichnung 14.442.12.100 hervorginge. Die Behauptung der Einsprechenden, dass diese Lieferung ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe erfolgt sei, stünde jedoch im Widerspruch zu der zwischen Fahrzeugherstellern und Zulieferfirmen allgemein üblichen Geschäftspraxis bei einer Prototypenlieferung. Damit liege eine Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung nicht vor.

Hinsichtlich der Vorbenutzung Jungheinrich trug sie vor, dass aus den eingereichten Unterlagen nicht eindeutig hervorginge, mit welchem Bremstyp die bis zum Jahr 1996 in Verkehr gebrachten Geräte ausgerüstet waren, da sich die Beweismittel D3 und D7 auf eine "1-Stufen-Motorbremse, Typ Lenze" beziehen würden und die Dokumente D4 bis D6 und D8 bis D13 eine "Zweistufen-Federkraftbremse" zum Gegenstand hätten. Des weiteren würde aus dem Einspruchsschriftsatz nicht klar

hervorgehen, an wen und zu welchem Zeitpunkt die Lieferung zumindest eines der bis 1996 verkauften Fahrzeuge stattgefunden habe.

- III. Mit Schreiben vom 9. August 2005 bot die Einsprechende einen der im Einspruchsschriftsatz genannten Zeugen für die Behauptung, die Lieferung seitens der Firma Lenze GmbH & Co. KG an die Einsprechende sei ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe erfolgt, nochmals an.

Des weiteren behauptete die Einsprechende erstmalig eine Lieferung eines Flurförderzeugs des Typs "ERE 20" an die Firma Hubert Elsen GmbH & Co. KG in Wittlich (nachfolgend "Vorbenutzung Elsen" genannt) und reichte als Nachweis für diese Behauptung einen Lieferschein vom 18. Januar 1996 (D14) ein. Hinsichtlich des gelieferten Gerätes führte die Einsprechende unter ausdrücklicher Bezugnahme auf ihre Ausführungen im Einspruchsschriftsatz aus, dass das Gerät mit einer lastabhängigen Federkraftbremse versehen gewesen sei, "wie sie etwa in dem Firmenhandbuch detailliert erläutert und dargestellt" sei. Für diese Behauptung bot die Einsprechende die bereits im Einspruchsschriftsatz genannten Zeugen nochmals an.

- IV. In ihrem Schreiben vom 18. November 2005 machte die Patentinhaberin geltend, dass dem Lieferschein (D14) für ein Gerät des Typs "ERE 20G" keine Hinweise darauf zu entnehmen seien, mit welcher Bremse das ausgelieferte Fahrzeug ausgerüstet gewesen sei. Außerdem sei die Behauptung, der an die Hubert Elsen GmbH gelieferte Hubwagen sei mit der 1-Stufen-Motorbremse Typ Lenze ausgerüstet gewesen, zweifelhaft, da die

Firmendokumentation zu dieser Bremse (D7) erst mehr als zwei Jahre nach dem Liefertermin erstellt wurde.

Des weiteren reichte die Patentinhaberin einen Anspruchssatz mit geänderten Ansprüchen ein.

V. Mit einem Zwischenbescheid vom 13. März 2006 teilte die Einspruchsabteilung den Parteien mit, dass nach ihrer vorläufigen Auffassung die von der Einsprechenden vorgelegten Unterlagen nicht schlüssig und eindeutig nachweisen würden, dass "die offenkundige Vorbenutzung einer hydraulischen Speicherbremse" tatsächlich vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents vorgelegen habe, und begründete auch ihre Auffassung unter Bezugnahme auf die eingereichten schriftlichen Beweismittel. Hinsichtlich des Beweismittels D12 führte sie aus, dass die in D12 schematisierte Federkraftbremse zwar neuheitsschädlich wäre, aber da dieses Funktionsschema im Rahmen eines Kundenbesuchs erstellt worden sei, unstreitig keine offenkundige Vorbenutzung vorliegen würde.

VI. In Antwort auf diesen Zwischenbescheid reichte die Einsprechende mit Schreiben vom 10. Juli 2006 nochmals D14 und folgende neuen schriftlichen Beweismittel D15 bis D21 ein:

- D15 (Computerausdruck einer Materialstückliste mit der Materialnummer 63215970 vom 4. April 2006)
- D16 (Zeichnung einer Bremse mit der Nr. 63138840)
- D17 (Ausdruck einer Materialstückliste mit der Materialnummer 63138840 vom 4. April 2006)

- D18.1 (Zeichnung einer Hydraulikfeder mit der Nr. EH286A)
- D18.2 (Stückliste für eine Hydraulikfeder mit der Nr. EH286A)
- D19 (Betriebsinterner Auftrag zu Seriennummer 8035306)
- D20 (Arbeitsbegleitkarte zu Seriennummer 8035306)
- D21 (Stammbblatt zu Seriennummer 8035306).

Die Einsprechende legte auch ausführlich dar, wie sich der Nachweis der von ihr behaupteten Lieferung eines Flurförderzeug mit der Bezeichnung "ERE 20" an die Firma Hubert Elsen GmbH & Co. KG ihrer Meinung nach aus den Beweismitteln D14 - D21 in Zusammenschau mit den Beweismitteln D1, D2, D5 - D7 und D12 - D13 ergeben würde.

VII. In ihrem Schreiben vom 9. November 2006 führte die Patentinhaberin aus, dass die Einsprechende mit ihrer Eingabe vom 10. Juli 2006 erstmals angegeben habe, wann genau ein Gerät an einen Kunden geliefert worden, an wen diese Lieferung erfolgt und mit welchem spezifischen Bremstyp dieses Gerät ausgerüstet gewesen sei. Die Patentinhaberin machte weiter geltend, dass es sich bei diesen Angaben nicht um Beweismittel zu der im Einspruchsschriftsatz geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung, sondern um einen neuen Tatsachenvortrag für eine andere Vorbenutzungshandlung, die erstmals mit der Eingabe vom 10. Juli 2006 erwähnt worden sei, handele. Damit habe die Einsprechende nach Ablauf der Einspruchsfrist neue Tatsachen vorgetragen, die somit

verspätet und damit nicht im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen seien.

VIII. In ihrem Ladungsbescheid vom 18. Januar 2007 führte die Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Stellungnahme aus:

"Was die mit Schreiben vom 10.07.06 eingereichten Beweismittel D14 bis D21 betrifft, so sind diese schon deshalb in das Verfahren zuzulassen, da sie so schwerwiegend sind, dass sie die offenkundige Vorbenutzung des strittigen Patentgegenstands beweisen und mithin dessen Neuheit in Frage stellen. Darüber hinaus beziehen sie sich auf die bereits im Einspruchsschriftsatz genannte offenkundige Vorbenutzung, die seinerzeit durch die Beweismittel D1 bis D13 nur lückenhaft bewiesen worden war." (Nr. 2 der Stellungnahme)

Des weiteren wurde unter Nr. 3 der vorläufigen Stellungnahme ausgeführt:

"Die in D16 dargestellte sowie ebenso in D12 skizzierte Bremse gilt an Hand von D14 in Verbindung mit D15 und D18 bis D21 als offenkundig vorbenutzt. Es handelt sich dabei um eine Speicherbremse, die sich aus einer Federkraftbremse gemäß D10 sowie einer Hydraulikfeder gemäß D18.1 zusammensetzt. Diese wiederum war in einem an die Firma Elsen gemäß D14 ausgelieferten Hubwagen eingebaut und wurde somit offenkundig vorbenutzt."

IX. Mit Schreiben vom 16. März 2007 reichte die Patentinhaberin neue Anträge mit geänderten Anspruchssätzen ein und legte dar, warum aus ihrer Sicht

der Gegenstand der Vorbenutzung weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit vorwegnehme. Zu den mit Schreiben vom 10. Juli 2006 eingereichten Beweismitteln D14 bis D21 machte sie keine Ausführungen.

- X. In der am 25. April 2007 durchgeführten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung berief sich die Einsprechende auf "eine offenkundige Vorbenutzung (Dokumente D1 - D21)" (siehe Seite 1, erster Absatz der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (nachfolgend "Niederschrift" genannt)). Daraufhin machte die Patentinhaberin geltend, dass "die offenkundige Vorbenutzung nach D14 - D21 eine offensichtlich andere als die im Einspruchsschriftsatz erwähnte und somit verspätet vorgebracht" worden sei. Sie machte weiter geltend, dass diese Vorbenutzung nicht lückenlos bewiesen sei (siehe Seite 1, zweiter Absatz der Niederschrift) und führte im Einzelnen aus, warum die eingereichten schriftlichen Beweismittel D14 - D21, auch im Hinblick auf die schriftlichen Beweismittel D1 - D13, die behauptete Vorbenutzung nicht lückenlos beweisen würden (siehe Seite 1, dritter und fünfter Absatz der Niederschrift). Die Einsprechende trug vor, "bei der Bremse von D14 - D21 sei "ein konkreter Liefer-Tatbestand gegeben" und diese Bremse sei die gleiche wie in D1 - D13, diese Dokumente sollten den Vortrag stützen (siehe Seite 1, vierter Absatz der Niederschrift). Des weiteren erklärte die Einsprechende, dass sie bei Kenntnis der Einwände der Patentinhaberin "mehr Dokumente und nochmals Zeugenaussagen" hätte vorbringen können (siehe Seite 1, sechster Absatz der Niederschrift). Die Einsprechende legte dar, in welchem Zusammenhang die Dokumente D5, D14 - D20 stünden, und erklärte, dass die Dokumente D1 - D21 zusammen eine

Vorbenutzung einer Federkraftbremse belegen würden (siehe Seite 2, vierter und sechster Absatz der Niederschrift). Die Patentinhaberin hingegen brachte vor, dass "Gewissheit nicht hergestellt" sei und erläuterte dies anhand der Beweismittel D6 - D7 sowie D12 und D18 (siehe Seite 2, fünfter Absatz der Niederschrift). Nach einer Unterbrechung der Verhandlung erklärte der Vorsitzende, dass der Einwand, die Vorbenutzung habe nicht stattgefunden, verspätet vorgebracht worden sei, und dass er annehmen müsse, die von der Einsprechenden angebotenen Zeugen hätten bestätigt, dass die Vorbenutzung stattgefunden habe (siehe Seite 3, erster Absatz der Niederschrift). Daraufhin erfolgte die Erörterung der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und der Hilfsanträge 1 und 2 "auf Basis der Dokumente D1 - D21" (siehe Seite 3 und 4 der Niederschrift).

XI. Die Einspruchsabteilung widerrief mit der am 16. Juli 2007 zur Post gegebenen Entscheidung das Patent, da ihrer Auffassung nach der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß der Hilfsanträge 1 und 2 nicht neu war.

Unter Nr. 2 - 3.1 der Entscheidungsgründe ist folgendes ausgeführt:

"2 Offenkundige Vorbenutzung

2.1 Die von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung erstmals neu vorgebrachten Tatsachen, dass die offenkundige Vorbenutzung nicht gelten zu lassen sei, sind nach Regel 71a (1) EPÜ verspätet und wurden daher von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen. Zwar wies

die Patentinhaberin im Schreiben vom 09.11.2007, eingegangen am 09.11.2007, darauf hin, dass die mit Eingabe vom 10.06.2006 eingereichten Dokumente D14 bis D21 verspätet eingereicht worden und nicht zu berücksichtigen seien, da sie einen anderen Tatbestand betreffen. Aber die Einspruchsabteilung ist der Meinung, dass diese Dokumente für das Verfahren relevant sind. Sie wurden daher in das Verfahren aufgenommen. Die Einsprechende hat sich mit der Einspruchsschrift angeboten, Zeugen zu vernehmen, um die Tatsache zu belegen, dass die Lehre der vorgebrachten Dokumente vor dem Prioritätsdatum allgemein bekannt war. Dies ist von der Patentinhaberin nicht in Anspruch genommen worden. Die Patentinhaberin hat im gesamten Verlauf des schriftlichen Verfahrens keinerlei Tatsachen vorgebracht, welche die offenkundige Vorbenutzung in Frage stellen könnten. Im Gegenteil hatte sie auf die offenkundige Vorbenutzung durch geänderte Anspruchssätze reagiert.

3 Neuheit

Als nächstliegender Stand der Technik gilt die durch die Dokumente D1 bis D21 nachgewiesene offenkundige Vorbenutzung in Form einer Speicherbremse."

Dann folgt die Begründung für die Vorwegnahme des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und der Hilfsanträge 1 und 2 durch diese offenkundige Vorbenutzung, wobei hinsichtlich der Merkmale der vorbenutzten Speicherbremse ausschließlich der Offenbarungsgehalt der Skizze D12 berücksichtigt wird (siehe Nr. 3.1 - 3.3 der Entscheidungsgründe).

XII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte am 13. September 2007 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin erstmals die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend.

XIII. Am 8. Juni 2010 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt. Es wurde erstmalig von der Kammer die Frage aufgeworfen, ob die angegriffene Entscheidung eine ausreichende Begründung hinsichtlich der offenkundigen Vorbenutzung als Stand der Technik enthält.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag), bzw. in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 1 oder Hilfsantrag 2, beide eingereicht mit der Beschwerdeschrift. Des weiteren wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

XIV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, insofern es für die vorliegende Entscheidung von Belang ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei bereits aus dem Grund aufzuheben, dass der Einspruch nicht zulässig sei. Die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs sei lediglich aufgrund des Inhalts des am 13. Juli 2004 eingereichten Einspruchsschriftsatzes unter Berücksichtigung der innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Unterlagen D1 bis D13 zu beurteilen. Die

Einsprechende habe sich auf zwei Vorbenutzungen berufen. Werde ein Einspruch auf eine Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 gestützt, so müsse nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA innerhalb der Einspruchsfrist alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen in der Einspruchsschrift angegeben werden. Dies sei der Fall, wenn genau angegeben werde, was der Öffentlichkeit, wo, wann, wie und durch wen zugänglich gemacht worden sei.

Dem Sachvortrag zur ersten behaupteten "Vorbenutzung Lenze" sei nicht zu entnehmen, wann welche Ausführung einer Federspeicherbremse mit den Merkmalen des Streitpatents an die Einsprechende geliefert worden sein soll. Nach eigenem Vortrag der Beschwerdegegnerin handele es sich bei dem Vorgang im Jahre 1993 um die Lieferung von Prototypen. In einem solchen Zulieferverhältnis sei jedoch regelmäßig von einer zumindest stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung auszugehen. Dies werde durch den Urhebervermerk in der Konstruktionszeichnung D10 bestätigt. In der Einspruchsschrift werde nicht dargelegt, inwiefern die angeblich vorbenutzte Speicherbremse der Ausführung des Streitpatents entsprechen soll, und ob überhaupt eine vollständige Bremse einschließlich der hydraulischen Zusatzbetätigung geliefert worden sei. Die technischen Zeichnungen D6 und D10 stimmten nicht überein und die eingereichten Beweismittel D3 und D6 bzw. D12 und D6 stünden im Widerspruch zueinander und zu dem Tatsachenvortrag der Einsprechenden hinsichtlich des angeblich vorbenutzten Gegenstandes. Die angebotene Zeugenvernehmung könne die mangelhaften Angaben im Sinne von Regel 55 c) EPÜ 1973 auch nicht ausgleichen, denn es

sei kein konkretes Beweisthema zu den Zeugenaussagen genannt. Das pauschale Angebot einer etwaigen Zeugenvernehmung könne den mangelnden Vortrag eines relevanten Sachverhalts nicht ersetzen. Daher könne die Patentinhaberin nicht überprüfen, was der jeweilige Zeuge aussagen sollte. Die "Vorbenutzung Lenze" sei daher unschlüssig und nicht ausreichend substantiiert.

Das gleiche gelte auch für die zweite geltend gemachte "Vorbenutzung Jungheinrich". Welche Merkmale die Speicherbremse des angeblich vorbenutzten Flurförderzeugs ERE 20 genau aufgewiesen habe, sei dem Vortrag der Einsprechenden nicht zu entnehmen. Die Einsprechende behauptete zwar, dass sich aus Dokument D8 der Einbau der Bremse ergäbe und diese daher in den Verkehr gelangt sei. In Dokument D8 selbst sei aber gerade von einer Lieferung von Prototypen die Rede. Somit sei in keiner Weise dargelegt, ob und ab wann die Bremse eingebaut worden sei, und insbesondere auch nicht, ob es verschiedene Varianten als Sonderausstattung oder im Rahmen der Modellpflege gegeben habe. Im Übrigen fehle es auch hier an der Konkretisierung des Beweisthemas, zu dem die angebotenen Zeugen aussagen sollten. Die Vorbenutzung Jungheinrich sei daher ebenfalls unschlüssig und nicht ausreichend substantiiert.

Die Einspruchsabteilung habe im Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe die Regel 71a (1) EPÜ 1973 rechtsfehlerhaft angewendet, als sie das Bestreiten der Relevanz und der Offenkundigkeit der "Vorbenutzung Elsen" als "von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung erstmals neu vorgebrachten Tatsachen" betrachtet habe. Die Patentinhaberin habe jedoch zu

keinem Zeitpunkt neue Tatsachen und Beweismittel, sondern lediglich neue Argumente vorgebracht. Ihr Vorbringen hinsichtlich der behaupteten Lieferung an die Firma Elsen und der dazugehörigen verspätet eingereichten Beweismittel D14 - D21 stelle lediglich eine rechtliche Bewertung der von Seiten der Einsprechenden verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel dar. Die Patentinhaberin habe in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht, dass die Beweiskette nicht lückenlos sei. Dieses Vorbringen würde keine neuen Tatsachen beinhalten, sondern neue Argumente. Regel 71a (1) EPÜ 1973 sei daher nicht anwendbar gewesen, da nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wie z.B. der Entscheidung T 131/01, nur neue Tatsachen und Beweismittel gemäß Regel 71a (1) EPÜ 1973 unberücksichtigt bleiben könnten, nicht jedoch neue Argumente. Die in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen neuen Argumente hätten auch nicht in Ausübung des Ermessens der Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ 1973 unberücksichtigt bleiben können. Dadurch, dass ausweislich des Protokolls und der Entscheidungsgründe die Argumente der Patentinhaberin unberücksichtigt geblieben seien, liege auch ein schwerer Verfahrensmangel vor, da das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei. Es sei gerade Aufgabe der mündlichen Verhandlung, die Argumente über die vorgetragenen Tatsachen und Beweismittel auszutauschen. Es werde daher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Darüber hinaus habe es keine Fiktion des Zugeständnisses seitens der Patentinhaberin im Verfahren vor der Einspruchsabteilung geben können, da es aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes gemäß Artikel 114 (1) EPÜ

1973 die ureigenste Aufgabe der Einspruchsabteilung gewesen sei, im Rahmen der freien Beweiswürdigung selbst zu bewerten, ob die behauptete Vorbenutzung ausreichend, d.h. lückenlos bewiesen worden sei, oder ob eine Zeugenaussage noch erforderlich gewesen wäre. Dies habe die Einspruchsabteilung jedoch nicht getan.

Gründe gegen eine Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Verfahrensmängel lägen nicht vor.

- XV. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, insofern es für die vorliegende Entscheidung von Belang ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidung die Zulässigkeit des Einspruchs zu Recht festgestellt. Die Einspruchsschrift enthalte einen Sachvortrag der ausreiche, um den Zeitpunkt und die Umstände der Vorbenutzung einer spezifischen Speicherbremse mit der Jungheinrich-Sach-Nr. 27636930 festzustellen.

In Bezug auf die Vorbenutzung Lenze würde das mit dem Einspruchsschriftsatz eingereichte Dokument D12 zeigen, wie die vorbenutzte Bremse funktioniere. In der Einspruchsschrift sei auch klar gesagt worden, dass es keine Geheimhaltungsvereinbarung gegeben habe. Ob dies auch wirklich der Fall war, sei keine Frage der Zulässigkeit. Vielmehr sei im Rahmen der Begründetheit zu überprüfen, ob die Vorbenutzung tatsächlich offenkundig war.

Bei der behaupteten Vorbenutzung Jungheinrich handele es sich um eine Serienproduktion, die über viele Jahre vorgenommen worden sei. Auch seien eine Vielzahl von

Fahrzeugen, die mit dieser Bremse ausgestattet waren, in dem besagten Zeitraum verkauft worden. Zugegebenermaßen seien nicht genaue Verkaufs- und Lieferdaten angegeben worden. Es müsse aber ausreichen, einen Zeitrahmen anzugeben, in dem Verkäufe stattgefunden haben. Ob die Verkäufe tatsächlich stattgefunden haben, müsste dann gegebenenfalls mit der Aussage der angebotenen Zeugen geklärt werden. Es müsse auch berücksichtigt werden, dass die Verkäufe lange zurücklägen und deshalb nicht immer schriftliche Dokumente vorlägen.

Die innerhalb der Einspruchsfrist zur Begründung vorgebrachten Beweismittel D1 bis D13 könnten belegen "was", "wann" und "unter welchen Umständen" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ 1973 seien somit erfüllt.

Aus der Sicht der Beschwerdegegnerin habe die Einspruchsabteilung keinen Verfahrensfehler begangen, denn die Einwände der Patentinhaberin zur "Vorbenutzung Elsen" hätten früher vorgebracht werden können. Die vorläufige Stellungnahme im Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung habe bereits klar zum Ausdruck gebracht, dass die Vorbenutzung Elsen akzeptiert werden würde. Die Vorbenutzung sei aber erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von der Patentinhaberin bestritten worden. Deshalb seien zu diesem Zeitpunkt die Zeugen auch nicht anwesend gewesen und auch keine weiteren Dokumente nachgereicht worden, was sicherlich der Fall gewesen wäre, wenn die Patentinhaberin rechtzeitig reagiert hätte.

Es möge zwar so sein, dass die konkrete Lieferung an die Firma Elsen in der Begründung der angegriffenen Entscheidung knapp behandelt wurde. Rechtlich gesehen handele es sich jedoch um eine ausreichende Begründung.

Gegen eine Zurückverweisung an die erste Instanz wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers lägen keine besonderen Umstände vor.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Zulässigkeit des Einspruchs

2. Die Beschwerdeführerin machte erstmalig in ihrer Beschwerdebegründung geltend, dass der Einspruch mangels ausreichender Begründung unzulässig sei. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jedem Verfahrensstadium des Einspruchs- und des anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens von Amts wegen zu prüfen (T 289/91, ABl. EPA 1994, 649). Dies bedeutet, dass die Zulässigkeit des Einspruchs von der Kammer im Beschwerdeverfahren selbst dann zu prüfen ist, wenn der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs wie im vorliegenden Fall erstmals im Beschwerdeverfahren erhoben wird (siehe auch T 289/91, loc. cit., Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).
3. Ob ein Einspruch ausreichend substantiiert ist, muss anhand des Inhalts der Einspruchsschrift, gegebenenfalls

unter Berücksichtigung etwaiger weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen beurteilt werden, da eine Mängelbeseitigung bei nichtausreichender Begründung des Einspruchs nach Ablauf der Einspruchsfrist nicht möglich ist (siehe auch T 522/94, ABl. EPA 1998, 421). Folglich kommt es für die Frage, ob die Beschwerdegegnerin ihrer Substantiierungspflicht nachgekommen ist und damit ihr Einspruch als zulässig angesehen werden kann, allein auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist an (siehe auch T 1019/92). Da die Frist zur Einlegung des Einspruchs gemäß Artikel 99 (1) EPÜ 1973 am 13. Dezember 2007, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidierten Fassung des EPÜ, bereits abgelaufen war, sind vorliegend die maßgeblichen Vorschriften des EPÜ 1973 hinsichtlich der Frage der ausreichenden Substantiierung des Einspruchs anzuwenden.

4. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ 1973 schon dann erfüllt, wenn die Einspruchsschrift vom Inhalt her geeignet ist, das Vorbringen des Einsprechenden objektiv verständlich zu machen, so dass der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht (siehe T 222/85, ABl. EPA 1988, 128, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Dabei müssen die zur Begründung eines Einspruchs vorgebrachten Tatsachen so ausreichend angegeben sein, dass das EPA und der Patentinhaber das Vorbringen ohne weitere Ermittlungen verstehen können (siehe T 222/85, loc. cit., und T 2/89, ABl. EPA 1991, 51). Allerdings kann von ihnen hierzu durchaus ein gewisser Interpretationsaufwand verlangt werden (siehe T 199/92, Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe).

Die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel braucht auch nicht so vollständig zu sein, dass schon allein auf der Basis dieser Angaben eine abschließende Prüfung möglich ist (siehe T 1069/96). Es wird auch nicht verlangt, dass das Einspruchsvorbringen stichhaltig (siehe T 222/85, loc. cit.) oder in sich schlüssig sein muss (siehe T 234/86, ABl. EPA 1989, 79).

5. Im Falle einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung gilt ein Einspruch dann als ausreichend substantiiert, wenn innerhalb der Einspruchsfrist alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen sowie die Beweismittel angegeben werden (siehe T 328/87, ABl. EPA 1992, 701). Es muss also aus der Einspruchsschrift unter Berücksichtigung etwaiger weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen hervorgehen, "was", "wann" unter welchen Umständen - insbesondere "wem" - zugänglich gemacht worden ist (siehe T 522/94, loc. cit.).
6. Der vorliegende Einspruch ist in der Einspruchsschrift ausschließlich auf zwei Vorbenutzungen, die eine Speicherbremse für ein Flurförderzeug betreffen, gestützt.
7. Zu der ersten offenkundigen Vorbenutzung ("Vorbenutzung Lenze") ist dem in der Einspruchsschrift dargelegten Gesamtvortrag und insbesondere den unter Punkt 4.1 gemachten Ausführungen die Behauptung zu entnehmen, dass die Firma Lenze GmbH & Co. KG angeblich mehrere Zweistufen-Speicherbremsen mit der Typbezeichnung 14.442.12.100 bereits seit 1993 an die

Beschwerdegegnerin ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe geliefert habe. Damit wurde in der Einspruchsschrift bereits angegeben, wann (seit 1993) und unter welchen Umständen (Lieferung eines Erzeugnisses von einer Firma an eine andere Firma ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe) die Vorbenutzung angeblich stattfand.

Mit Bezug auf den Urhebervermerk auf der Zeichnung D10 und auf die Lieferung von "Prototypen" laut Faxschreiben (D8, Punkt 2) hat die Beschwerdeführerin die Offenkundigkeit der "Vorbenutzung Lenze" angezweifelt, da bei einer gemeinsamen Produktentwicklung eine branchenübliche Geheimhaltungspflicht zwischen den Firmen stillschweigend vereinbart werden würde. Deshalb gäbe es ihrer Meinung nach im Einspruchsvorbringen keinen Anhaltspunkt für eine öffentliche Zugänglichmachung, so dass der Einspruch unzulässig sei. Die Kammer kann dieser Auffassung nicht zustimmen. In der Einspruchsschrift wurde konkret behauptet, dass die Lieferung "ohne jegliche Geheimhaltungsaufgabe" erfolgt sei. Ob diese Behauptung stimmt, d. h. ob die geltend gemachte Vorbenutzung tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist für die Frage der Zulässigkeit jedoch ohne Belang (siehe T 1022/99, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Die Einwände der Beschwerdeführerin sind daher nicht für die Beurteilung der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern gegebenenfalls erst für die materiell-rechtliche Beurteilung - also für die Überprüfung der Begründetheit des Einspruchs - von Belang.

8. Was den Gegenstand der behaupteten Vorbenutzung Lenze betrifft, wird in den Ausführungen im Einspruchsschriftsatz hinsichtlich der technischen

Merkmale der gelieferten Speicherbremse ausdrücklich auf die eingereichten Zeichnungen und Ersatzteilblätter (D6, D9, D10 und D12) sowie auf die Auszüge aus den nachveröffentlichten Handbüchern (D3 und D7) Bezug genommen, so dass der Inhalt dieser Dokumente in den Tatsachenvortrag miteinbezogen wurde. Grundsätzlich müssen die Merkmale des betreffenden Anspruchs mit den Merkmalen des Gegenstands der Benutzung verglichen und technische Zusammenhänge aufgezeigt werden (T 28/93, Nr. 4.1. der Entscheidungsgründe). Solche Angaben können jedoch bei einfach gelagertem Sachverhalt wie dem vorliegenden unterbleiben, wenn dieser für den Durchschnittsfachmann aus sich heraus unmittelbar verständlich ist (siehe auch T 1069/96, Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgründe). Welche technischen Merkmale die vorbenutzte Speicherbremse ausgewiesen haben soll, ist den Ausführungen im Einspruchsschriftsatz und insbesondere der Konstruktionszeichnung D6 zu entnehmen. In Übereinstimmung mit den Angaben der Prinzipskizze D12 ist in der Konstruktionszeichnung D6 eine vollständige Bremse einschließlich der hydraulischen Zusatzbetätigung erkennbar. Die Funktion der Bremse ist der Prinzipskizze D12 und den Auszügen der nachveröffentlichten Handbücher D3 und D7 zu entnehmen. Nach Ansicht der Kammer sind damit die technischen Merkmale der vorbenutzten Speicherbremse ersichtlich und können mit den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 verglichen werden, ohne dass ein unzumutbarer Aufwand erforderlich wäre. Dabei ist unerheblich, ob der vorbenutzte Gegenstand tatsächlich diese Merkmale aufwies, da es für die Zulässigkeitsprüfung auf die Stichhaltigkeit bzw. Schlüssigkeit des Einspruchsvorbringens nicht ankommt (siehe oben Nr. 4). Ob die bereits eingereichten oder angegebenen Beweismittel (einschließlich einer

Zeugenbenennung für eine spätere Zeugeneinvernahme) die Tatsachenbehauptungen der Einsprechenden belegen oder nicht, weil sie z.B. in sich widersprüchlich sind, ist eine Frage der Beweiswürdigung, die im Rahmen der Prüfung der Begründetheit eines Einspruchs vorzunehmen ist. Damit ist das Vorbringen der Einsprechenden auch hinsichtlich des angeblich vorbenutzten Gegenstands ausreichend substantiiert.

9. Zum Nachweis der von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung Lenze hat die Einsprechende mit ihrem Einspruchsschriftsatz schriftliche Beweismittel eingereicht und Zeugen angeboten.

Es ist der Ansicht der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass das pauschale Angebot einer etwaigen Zeugenvernehmung einen mangelhaften Tatsachenvortrag nicht ersetzen kann. Vorliegend wurden jedoch die Tatsachen hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzung innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert vorgetragen (siehe oben Nr. 7 - 8).

Die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass es für die Zulässigkeit des Einspruchs notwendig sei, nicht nur Zeugen zu benennen, sondern auch konkret anzugeben, was die benannten Zeugen aussagen sollen, kann die Kammer allerdings nicht teilen. Die Einspruchsschrift muss gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973 lediglich die Angabe der Beweismittel enthalten. Das angegebene Beweismittel selbst kann noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden, da Regel 55 c) EPÜ 1973 nicht vorschreibt, dass die genannten Beweismittel innerhalb der Einspruchsfrist zur Akte gegeben werden (siehe T 328/87, loc. cit.). Eine Zeugenbenennung für eine

spätere Zeugeneinvernahme ist daher als ausreichende Angabe eines Beweismittels zu werten, soweit erkenntlich ist, für welche Tatsachenbehauptungen der Zeuge benannt wird. Die Angabe eines konkreten Beweisthemas hingegen hält die Kammer nicht für erforderlich. Es muss auch nicht angegeben werden, was der Zeuge zu dem behaupteten Sachverhalt aussagen kann. Im vorliegenden Einspruchsschriftsatz wurde das Beweisangebot durch Einvernahme der benannten Zeugen für die behauptete Vorbenutzung Lenze gemacht, was nach Ansicht der Kammer für die Erfüllung des Erfordernisses der Angabe eines Beweismittels gemäß Regel 55 c) EPÜ 1973 ausreichend ist. Im übrigen erfüllen bereits die im Einspruchsschriftsatz angegebenen schriftlichen Beweismittel dieses Erfordernis.

Auch die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die zum Nachweis der Offenkundigkeit angebotenen Zeugen nicht als Beweismittel angesehen werden können, weil diese Zeugen nicht aus eigener Wahrnehmung über die erfolgte Lieferung berichten könnten, betrifft die Frage, ob die Beweismittel zur Anerkennung einer offenkundigen Vorbenutzung ausreichen. Dies ist allerdings erst im Rahmen der Prüfung der Begründetheit des Einspruchs zu berücksichtigen.

Somit ist zumindest die in der Einspruchsschrift geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung Lenze innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ 1973 festgelegten neunmonatigen Einspruchsfrist substantiiert vorgetragen worden. Die Angaben zu den zur Begründung der geltend gemachten Einspruchsgründe vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln reichen deshalb nach Überzeugung der Kammer im vorliegenden Fall aus, um die Erfordernisse

der Regel 55 c) EPÜ 1973 zu erfüllen. Der Einspruch ist daher schon mit der behaupteten ersten offenkundigen Vorbenutzung Lenze zulässig, so dass es für die Zulässigkeit des Einspruchs auf die zweite behauptete offenkundige Vorbenutzung Jungheinrich nicht mehr ankommt.

Wesentliche Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren

10. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Einspruchsabteilung die Regel 71a (1) EPÜ 1973 rechtsfehlerhaft angewendet habe, als sie ihr Vorbringen hinsichtlich der Vorbenutzung Elsen als neue Tatsachen gewertet und daher nicht in das Verfahren zugelassen habe, und sieht darin einen wesentlichen Verfahrensfehler.
11. Gemäß Regel 71a (1) EPÜ 1973 brauchen nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Regel 71a (1) EPÜ 1973 bezieht sich wie auch der zugrundeliegende Artikel 114 (2) EPÜ 1973 auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, nicht jedoch auf neue Argumente, die während des gesamten Verfahrens vorgebracht werden können (T 131/01, ABl. EPA 2003, 115; T 926/07). Daher müssen nach der Rechtsprechung neue Argumente zur Stützung bereits angeführter Tatsachen gemäß Regel 71a (1) EPÜ 1973 berücksichtigt werden, auch wenn sie nach dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht werden, und können ebenso wenig unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ 1973 zurückgewiesen werden (T 131/01, loc. cit.; T 926/07). Die Kammer ist

der Ansicht, dass dies auch gelten muss, wenn neue Gegenargumente, denen bereits vorgebrachte Tatsachen zugrunde liegen, angeführt werden.

12. Es kommt vorliegend also darauf an, ob es sich bei dem Vorbringen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung um neue Tatsachen oder neue Argumente handelte.

"Tatsachen" i. S. v. Artikel 114 (2) EPÜ 1973 sind behauptete Sachverhalte, die gegebenenfalls durch Beweismittel zu belegen sind (T 926/07 und Singer/Stauder, EPÜ, 5. Auflage, Artikel 114, Rdn 48). In ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABl. EPA 1994, 149) ging die Große Beschwerdekammer davon aus, dass es sich bei neuen Argumenten nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung von bereits vorgebrachten Tatsachen handelt (siehe Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer zählen zu den Argumenten auch Ausführungen, die sich gegen bereits vorgebrachte Tatsachen (einschließlich etwaiger Beweismittel) richten.

In der mündlichen Verhandlung legte die Patentinhaberin dar, aus welchen Gründen die von der Einsprechenden behauptete offenkundige Vorbenutzung Elsen ihrer Ansicht nach nicht durch die verspätet eingereichten Beweismittel D14 - D21 lückenlos bewiesen sei. Wie aus der Niederschrift ersichtlich ist, ging die Patentinhaberin auf die Tatsachenbehauptungen der Einsprechenden und insbesondere auf den Inhalt der schriftlichen Beweismittel D15 - D18 ein und zeigte die aus ihrer Sicht vorliegenden Widersprüche und Unzulänglichkeiten auf. Damit hat sie mit ihren

Ausführungen die Behauptungen der Einsprechenden und vor allem die Beweismittel, die von der Einsprechenden zum Nachweis der von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung vorgelegt wurden, bewertet und dargelegt, warum aus ihrer Sicht entgegen der Ausführungen der Einsprechenden und der im Ladungsbescheid enthaltenen vorläufigen Stellungnahme der Einspruchsabteilung keine lückenlose Beweiskette vorlag. In diesem Bestreiten der von der Einsprechenden behaupteten Vorbenutzung sieht die Kammer kein Vorbringen neuer Tatsachen. Vielmehr handelt es sich bei diesen Ausführungen um das Vorbringen von Argumenten hinsichtlich bereits vorgebrachter Tatsachen und dazu vorgelegter Beweismittel, wie es z. B. auch der Fall ist, wenn ein Patentinhaber darlegt, warum der beanspruchte Patentgegenstand entgegen der Behauptung des Einsprechenden sich nicht in naheliegender Weise aus dem vom Einsprechenden geltend gemachten druckschriftlichen Stand der Technik ergibt.

13. Da aus den vorgenannten Gründen die Ausführungen der Patentinhaberin als Argumente zu werten sind, bildeten weder die Regel 71a (1) EPÜ 1973, noch der Artikel 114 (2) EPÜ 1973 eine Rechtsgrundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Vorbringen der Patentinhaberin nicht zuzulassen. Die Einspruchsabteilung hat somit unrichtigerweise das Vorbringen der Patentinhaberin zu der Frage des Nachweises der behaupteten Vorbenutzung nicht zugelassen. Diese Vorgehensweise der Einspruchsabteilung beruhte auf der unrichtigen Feststellung, dass es sich bei den Ausführungen der Patentinhaberin um ein Vorbringen neuer Tatsachen handelte. Nach Ansicht der Kammer stellt diese Feststellung eine Fehlbeurteilung der ersten Instanz dar.

Eine Fehlbeurteilung ist jedoch nicht einem wesentlichen Verfahrensmangel gleichzusetzen (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage 2006, VII.D.15.4.5).

14. Die Kammer sieht allerdings in der nicht ausreichenden Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler.
15. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist vor dem 13. Dezember 2007, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidierten Fassung des EPÜ, ergangen und begründet worden. Daher kommt es für die Frage einer ausreichenden Begründung dieser Entscheidung darauf an, ob die Voraussetzungen der damals geltenden Regel 68 (2), Satz 1 EPÜ 1973 erfüllt sind.
16. Gemäß Regel 68 (2), Satz 1 EPÜ 1973 sind Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. Nach ständiger Rechtsprechung muss eine Entscheidung in einer logischen Gedankenführung die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen aufzeigen, die die getroffene Entscheidung rechtfertigen. Ferner sind die aus den Tatsachen und Beweismitteln gezogenen Schlussfolgerungen klar darzulegen. Deshalb müssen in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände des Falls ausführlich gewürdigt werden (siehe T 278/00, ABl. EPA 2003, 546, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Daher genügt die bloße Wiedergabe des Ergebnisses von Überlegungen nicht den Anforderungen an eine begründete Entscheidung.

Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung zielt darauf ab, den Parteien, sowie im Falle z.B. eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens auch der Beschwerdekammer, die Möglichkeit zur Nachprüfung dahingehend zu geben, ob die getroffene Entscheidung im Hinblick auf die maßgeblichen Erwägungen, Tatsachen und Beweismittel gerechtfertigt ist oder nicht.

17. Unter dem Abschnitt mit der Überschrift "Offenkundige Vorbenutzung" (Nr. 2 der Entscheidungsbegründung) legt die Einspruchsabteilung dar, welches Vorbringen der Parteien sie in das Verfahren zulässt.

Das Vorbringen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung wurde nicht in das Verfahren zugelassen (siehe dazu oben Nr. 10 - 13).

Hinsichtlich der Beweismittel D14 - D21 stellt die Einspruchsabteilung fest, dass zwar nach Meinung der Patentinhaberin diese Beweismittel verspätet eingereicht worden und nicht zu berücksichtigen seien, da sie einen anderen Tatbestand betreffen, aber nach Meinung der Einspruchsabteilung diese Beweismittel für das Verfahren relevant sind und daher in das Verfahren aufgenommen wurden. Die Einspruchsabteilung führt dann weiter aus, dass das von der Einsprechenden in der Einspruchsschrift gemachte Zeugenangebot von der Patentinhaberin nicht in Anspruch genommen worden sei und dass die Patentinhaberin im gesamten Verlauf des schriftlichen Verfahrens keinerlei Tatsachen vorgebracht habe, welche die offenkundige Vorbenutzung in Frage stellen könnten, sondern im Gegenteil auf die offenkundige Vorbenutzung durch geänderte Anspruchssätze reagiert habe. Nach Ansicht der Kammer betreffen diese Ausführungen die

Frage, ob die Tatsachenbehauptungen der Einsprechenden von der Patentinhaberin bestritten wurden. Das Bestreiten oder Nichtbestreiten einer Tatsachenbehauptung ist für die Beweisbedürftigkeit dieser Tatsachenbehauptung von Bedeutung und lässt keinen Schluss auf die Relevanz der dazu vorgelegten Beweismittel zu. Deshalb ist die Kammer der Meinung, dass in diesem Abschnitt der Entscheidungsbegründung nicht dargelegt wurde, aus welchen Gründen die Einspruchsabteilung die verspätet eingereichten Beweismittel D14 - D21 für relevant hielt und in das Verfahren zugelassen hat.

18. Unter dem in der Entscheidungsbegründung nachfolgenden Abschnitt mit der Überschrift "Neuheit" (Nr. 3 der Entscheidungsbegründung) stellt die Einspruchsabteilung zu dem für die zu prüfende Neuheit relevanten Stand der Technik lediglich fest:

"Als nächstliegender Stand der Technik gilt die durch die Dokumente D1 bis D21 nachgewiesene offenkundige Vorbenutzung in Form einer Speicherbremse."

19. Dem Wortlaut dieser Feststellung nach ist die Einspruchsabteilung von einer einzigen "durch die Dokumente D1 bis D21 nachgewiesenen offenkundigen Vorbenutzung" ausgegangen.

Im erstinstanzlichen Verfahren wurden jedoch von der Einsprechenden mehrere offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht. Bereits in der Einspruchschrift hat sie die zwei unterschiedlichen offenkundigen Vorbenutzungen "Lenze" und "Jungheinrich" behauptet. In ihren späteren Eingaben vom 9. August 2005 und 10. Juli 2006 machte die

Einsprechende die Lieferung eines Flurförderzeugs des Typs "ERE" 20 an die Firma Hubert Elsen GmbH & Co. KG erstmals geltend. Die Pateninhaberin hat in ihrem Schreiben vom 9. November 2006 dazu angeführt, dass sie in dieser behaupteten Lieferung einen verspätet vorgebrachten neuen Tatsachenvortrag für eine andere Vorbenutzungshandlung sehe.

Obgleich die Einsprechende zumindest zwei unterschiedliche offenkundige Vorbenutzungen behauptet hat, fehlt in der Entscheidungsbegründung jeglicher Hinweis darauf, von welcher Vorbenutzung die Einspruchsabteilung letztlich ausging. Es ist der Entscheidungsbegründung auch nicht zu entnehmen, ob die Einspruchsabteilung in der behaupteten Lieferung eines Flurförderzeugs des Typs "ERE" 20 an die Firma Hubert Elsen GmbH & Co. KG einen ergänzenden Vortrag zu einer bereits im Einspruchsschriftsatz behaupteten Vorbenutzung gesehen hat, oder ob sie, wie die Patentinhaberin, von einem neuen Tatsachenvortrag zu einer weiteren Vorbenutzungshandlung ausgegangen ist. Der pauschale Verweis auf die Beweismittel D1 - D21 reicht auch nicht aus, um nachzuvollziehen, um welche behauptete Vorbenutzung es letztlich in der Entscheidungsbegründung geht, da zu keiner der Vorbenutzungen alle Beweismittel D1 - D21 genannt wurden.

Damit ist es für die Parteien und die Kammer nicht nachvollziehbar, um welche offenkundige Vorbenutzung und damit um welchen der Öffentlichkeit zugänglich gemachten vorbenutzten Gegenstand es in der Entscheidung eigentlich geht. Es ist daher unklar, was in der angegriffenen Entscheidung den Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 bildet. Außerdem kann

die Kammer nicht prüfen, ob die Einspruchsabteilung den Einwand der Patentinhaberin hinsichtlich eines verspäteten Tatsachenvortrags seitens der Einsprechenden berücksichtigt hat.

20. Aus der Entscheidungsbegründung geht hervor, dass die Einspruchsabteilung zu der Feststellung gelangt ist, dass die Beweismittel D1 - D21 eine offenkundige Vorbenutzung nachweisen. Die bloße Wiedergabe des Ergebnisses einer Beweiswürdigung kann jedoch nicht als eine Begründung angesehen werden. Die Einspruchsabteilung hätte in ihrer Entscheidungsbegründung in einer logischen Gedankenführung darlegen müssen, auf welche einzelnen Beweismittel ihre gewonnene Überzeugung sich gründet und warum. Dies hat die Einspruchsabteilung jedoch nicht getan. Die Kammer sieht sich deshalb außerstande nachzuvollziehen, wie die Einspruchsabteilung die Beweiswürdigung vorgenommen hat und warum sie zu der Schlussfolgerung gelangt ist, dass eine offenkundige Vorbenutzung durch die Beweismittel D1 - D21 bewiesen ist und damit zum Stand der Technik gehört. Deshalb kann die Kammer nicht prüfen, ob eine Beweiswürdigung unter Beachtung der Grundregeln für das Beweisrecht und das Beweisverfahren vor dem EPA erfolgt ist.

In diesem Zusammenhang möchte die Kammer darauf hinweisen, dass im Einspruchsverfahren geltend gemachte entscheidungsrelevante Tatsachen zu einer Vorbenutzung dann beweisbedürftig sind, wenn sie nicht unstreitig sind. Die Einspruchsabteilung kann jedoch auch von Amts wegen den entscheidungsrelevanten Sachverhalt ermitteln, selbst wenn die gegnerische Partei den Tatsachenvortrag nicht bestreitet oder sogar ausdrücklich anerkennt. Dies

ergibt sich aus dem Amtsermittlungsgrundsatz nach Artikel 114 (1) EPÜ 1973, wonach das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat, ohne dabei auf das Vorbringen oder die Anträge der Beteiligten beschränkt zu sein. Zur Amtsermittlung gehört auch, erforderliche Beweise von Amts wegen zu erheben. Ermittlungen von Amts wegen können z.B. erforderlich sein, wenn begründete Zweifel seitens der Einspruchsabteilung bestehen oder wenn die Tatsachenbehauptungen oder dazu vorgelegten Beweismittel widersprüchlich sind.

In ihrer Einspruchserwiderung vom 28. Februar 2005 hat die Beschwerdeführerin bereits die Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung "Lenze" und die behaupteten technischen Merkmale des Gegenstands der Vorbenutzung "Jungheinrich" bestritten. Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidung darauf abgestellt, dass "die Patentinhaberin ... im gesamten Verlauf des schriftlichen Verfahrens keinerlei Tatsachen vorgebracht [hat], welche die offenkundige Vorbenutzung in Frage stellen könnten", sondern dass sie "im Gegenteil ... auf die offenkundige Vorbenutzung durch geänderte Anspruchssätze reagiert [hatte]". Auch wenn die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. März 2007 in der Tat neue Anträge mit geänderten Anspruchssätzen eingereicht hat, kann dies nicht als ein Anerkennen der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung seitens der Patentinhaberin interpretiert werden. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Beschwerdeführerin, ein von der Beschwerdegegnerin gemachtes Zeugenangebot in Anspruch genommen hat. Wenn im Einspruchsverfahren von den Beteiligten, Beweismittel vorgelegt oder angeboten werden, dann ist es die Aufgabe der Einspruchsabteilung, unter Berücksichtigung der Relevanz dieses Beweismittels

über dessen Annahme oder Ablehnung zu entscheiden
(T 142/97, ABl. EPA 2000, 358).

21. In der angefochtenen Entscheidung erfolgte die Prüfung der Neuheit ausschließlich auf der Grundlage der "offenkundigen Vorbenutzung nach D12" bzw. der in D12 offenbarten Speicherbremse (Nr. 3.1 - 3.3 der Entscheidungsbegründung). Die Entscheidungsbegründung enthält jedoch keinen Hinweis, warum die Neuheitsprüfung ausschließlich auf der Grundlage der offenkundigen "Vorbenutzung nach D12" und des Offenbarungsgehalts der als Beweismittel eingereichten Skizze D12 erfolgte, obgleich als Stand der Technik nur "die durch die Beweismittel D1 - D21 nachgewiesene offenkundige Vorbenutzung" anerkannt wurde und die Beweismittel D1 - D21 mehrere Zeichnungen umfassen. Die Kammer hält die Entscheidungsbegründung daher auch in dieser Hinsicht für nicht nachvollziehbar.

22. Aus den vorgenannten Gründen hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht angegeben, worauf sich ihre Überzeugung, dass die durch die Dokumente D1 bis D21 nachgewiesene offenkundige Vorbenutzung als zum Stand der Technik gehörig gilt, gründet und wie sie zu diesem Ergebnis gelangt ist. Ebenso wenig ist erkennbar, welche Überlegungen die Einspruchsabteilung zu der Schlussfolgerung geführt haben, dass für die Neuheitsprüfung die technischen Merkmale des vorbenutzten Gegenstands allein der als Beweismittel eingereichten Skizze D12 zu entnehmen sind. Da die angefochtene Entscheidung diese Begründung nicht enthält, ist es für die Kammer auch nicht möglich, zu überprüfen, ob die Schlussfolgerungen der ersten Instanz berechtigt waren. Deshalb ist die Kammer zu der

Überzeugung gelangt, dass die angefochtene Entscheidung nicht im Sinne der Regel 68 (2), Satz 1 EPÜ 1973 begründet ist.

Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung an die erste Instanz

23. Die fehlende Begründung der Entscheidung ist ein so wesentlicher Verfahrensmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertigt, obwohl die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung nicht wegen eines Verfahrensfehler beantragt hat (vgl. auch T 686/92). Aufgrund dieses wesentlichen Mangels des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung ist auch die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz gemäß Artikel 11 VOBK (ABl. EPA 2007, 536ff.) gerechtfertigt, zumal die Beteiligten keine wesentlichen Gründe gegen eine Zurückverweisung geltend gemacht haben.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Nach Auffassung der Kammer entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen des vorliegenden wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit (Regel 103 (1) a) EPÜ). Daher ist dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die 1. Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane