

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. Mai 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1363/14 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 08013009.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2145810

**IPC:** B61K3/02, B61K13/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Befestigungs- und Einstellvorrichtung für ein Schienenfahrzeug

**Patentinhaberin:**

ALSTOM Transport Technologies

**Einsprechende:**

Bombardier Transportation GmbH

**Stichwort:**

Verbot der vorweggenommenen Beweiswürdigung

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 113(1)

EPÜ R. 103

VOBK Art. 11

**Schlagwort:**

Offenkundige Vorbenutzung-

Nichtzulassung eines rechtzeitig vorgelegten Beweisangebots  
durch die Einspruchsabteilung-

Wesentlicher Verfahrensmangel (ja)

Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0003/97, T 1101/92, T 1198/97, T 0474/04, T 0716/06

**Orientierungssatz:**

Zur Abgrenzung von Tatsachenvortrag, Beweisangebot,  
Beweiserhebung und Beweiswürdigung (siehe Punkte 2.2.2 bis  
2.2.4)



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1363/14 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 30. Mai 2016**

**Beschwerdeführerin:** Bombardier Transportation GmbH  
(Einsprechende) Schöneburger Ufer 1  
10785 Berlin (DE)

**Vertreter:** Cohausz & Florack  
Patent- & Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14  
40211 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegnerin:** ALSTOM Transport Technologies  
(Patentinhaberin) 3, avenue André Malraux  
92300 Levallois-Perret (FR)

**Vertreter:** Lieb, Fabian  
Lavoix  
Bayerstrasse 83  
80335 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2145810 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 7. April 2014.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** Y. Lemblé  
P. Guntz

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die am 7. April 2014 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent EP 2 145 810 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.
- II. Der Einspruch war auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 (a) EPÜ gestützt. Mit dem Einspruchsschriftsatz hatte die Einsprechende insbesondere die offenkundige Vorbenutzung eines Triebfahrzeuges 185 317-5 (im Folgenden Fahrzeug F genannt) durch die Railion Deutschland AG, 68161 Mannheim, DE (eine für die Abwicklung des Güterverkehrs verantwortlichen Tochter der Deutsche Bahn AG) geltend gemacht (im Folgenden Vorbenutzung V genannt), zu deren Beweis sie im schriftlichen Verfahren innerhalb der Einspruchsfrist, folgende Dokumente überreichte:
- D11: Konstruktionszeichnung Nr. 3EGK 488 162 A 0100, Blatt 01, Indusimagnet Anordnung, ABB Daimler-Benz Transportation (Deutschland) GmbH vom 10. Juni 1999;
- D12: Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 für das Fahrzeug 185 317-5 der Railion Deutschland AG, 68161 Mannheim, DE, vom 28. November 2002;
- D13: Übergabeprotokoll: "Checkliste für die Übergabe der Lokomotive 185 317-5 von der Fa Bombardier an die Railion Deutschland AG" vom 4. Dezember 2007;
- D14: Ausdruck eines Teils der Website [www.br146.de](http://www.br146.de): "Bild zum Fahrzeug 185 317-5", (<http://www.br146.de/fahrzeugbilder.php?U=2&DID=10408>) mit einem Foto vom 7. Juni 2008.

Zum Nachweis der im Zusammenhang mit der Vorbenutzung V vorgebrachten Tatsachen, insbesondere sämtlicher

Merkmale des Fahrzeugs F, wurde mit dem Einspruchsschriftsatz die Einvernahme der Zeugen Jürgen Rößler und Jens Firker angeboten (siehe Einspruchsschriftsatz, Seite 10 und 11, Abschnitt 2.1.3).

- III. In einer vor der Einspruchsabteilung am 7. Februar 2014 durchgeführten mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin erneut, zum Beweis der Vorbenutzung V die von ihm im Einspruchsschriftsatz benannten Zeugen zu hören. Die Einspruchsabteilung hielt es in der Verhandlung nicht für erforderlich, die angebotenen Zeugen zu vernehmen.
- IV. Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung gerügt, dass die Einspruchsabteilung mit dem Erlass des angefochtenen Beschlusses ohne Anhörung der angebotenen Zeugen Rößler und Firker den Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß den Artikeln 117 (1) und 113 (1) EPÜ verletzt habe. Der angefochtene Beschluss sei daher aufzuheben. Wie dem angefochtenen Beschluss zu entnehmen, habe die Einspruchsabteilung die Anhörung der zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung V angebotenen Zeugen Rößler und Firker mit der Begründung verweigert, dass die Vorbenutzung unzureichend substantiiert sei. In der Weigerung der Einspruchsabteilung, die Zeugen Rößler und Firker zu vernehmen, liege eine Verletzung des in Artikel 117 (1) EPÜ und Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Rechts eines Verfahrensbeteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs, mithin also des Rechts, Beweise in geeigneter Form anzubieten, insbesondere durch die Vernehmung von Zeugen (Artikel 117 (1) d) EPÜ), wie auch des Rechts, dass diese Beweise berücksichtigt würden (Artikel 113 (1) EPÜ).

Die Vorbenutzung sei innerhalb der Einspruchsfrist substantiiert worden. So sei in dem Einspruchsschriftsatz ausgeführt worden, dass das Fahrzeug mit der Triebfahrzeugnummer 185 317-5 der Railion Deutschland AG (Railion) unmittelbar nach der vertragsrechtlichen Abnahme am 4. Dezember 2007 (siehe D13, Seite 7) durch Railion im Güterverkehr in Deutschland eingesetzt worden sei und somit einem unbegrenzten Personenkreis durch den öffentlichen Betrieb im Güterverkehr in Deutschland im Sinne des Artikels 54 EPÜ zugänglich gewesen sei (siehe Einspruchsschriftsatz, Abschnitt 2.1.3, Seite 10, erster und vorletzter Absatz). Somit sei ausführlich zu den Umständen der offenkundigen Benutzung vorgetragen worden, also wann und auf welche Weise das Fahrzeug 185 317-5 der unbegrenzten Öffentlichkeit zugänglich worden sei. Weiterhin sei in dem Einspruchsschriftsatz im Detail sämtliche im Zusammenhang mit dem Streitpatent relevanten Merkmale dieses der Öffentlichkeit zugänglichen Fahrzeugs 185 317-5 dargelegt worden (siehe Einspruchsschriftsatz, Abschnitt 2.2.2.3, Seite 15, letzter Absatz, bis Seite 16, letzter Absatz), wobei zur Illustration dieser Merkmale auf das Dokument D11 verwiesen wurde. Der in dem angefochtenen Beschluss angeführte vermeintliche Mangel des Vorbringens hinsichtlich der "Was-Frage" (siehe angefochtener Beschluss, Abschnitt 13, Seite 7, vorletzter Absatz) habe somit zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der Tatsachenvortrag habe somit bereits im Einspruchsschriftsatz die Angaben umfasst, wann, was, durch wen, in welcher Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

Würden, wie im vorliegenden Fall, die Vorbenutzung oder bestimmte Umstände der Vorbenutzung bestritten, so hätte die Einspruchsabteilung nach dem Grundsatz der Gewährung

rechtlichen Gehörs weitere Beweise erheben müssen (z. B. durch Vernehmung von Zeugen), wenn diese wie im vorliegenden Fall für die Tatsachen angeboten würden, die für die Sache relevant seien und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden könnten (siehe Richtlinien, G-IV-7.2). Andernfalls sei der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs nach ständiger Spruchpraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verletzt (siehe z. B. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage, 2013, Abschnitt III, B, 1.3.8, und insbesondere die Entscheidungen T 142/97 und T 716/06).

- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat zu dem Antrag der Zurückverweisung an die erste Instanz wie folgt Stellung genommen:

Was genau bei der vermeintlichen Vorbenutzung vorbenutzt wurde, gehe aus den vorgelegten Dokumenten D11 bis D14 nicht hervor. Insbesondere sei überhaupt nicht belegt worden, dass die Befestigungsvorrichtung gemäß D11 an dem Triebfahrzeug F befestigt wurde. Da zudem praktisch alle Beweismittel der Verfügungsmacht und dem Wissen der Einsprechenden unterlägen und für die Patentinhaberin kaum oder gar nicht zugänglich seien, habe die Einsprechende die offenkundige Vorbenutzung deshalb lückenlos nachzuweisen (siehe Rechtsprechung 7. Auflage, III.G 4.3.2). Diese hohe Anforderung an der Beweislast habe sie nicht erfüllt. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Zeugen nicht zu laden, sei deshalb gerechtfertigt gewesen.

- VI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben,
  - die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen,

- die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten,
  - hilfsweise das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,
  - weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.
- VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, d.h. die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung. Für den Fall, dass der Hauptantrag nicht gewährt werden kann, hat sie hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.
- VIII. In einer Mitteilung datiert vom 22. Dezember 2015 an beide Verfahrensbeteiligten vertrat die Beschwerdekammer die vorläufige Meinung, dass die Frage, ob die geltend gemachte Vorbenutzung V stattgefunden habe oder nicht, für die Beurteilung der Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes von entscheidender Bedeutung erscheine, und dass die behauptete Vorbenutzung durch die Gesamtheit der bislang eingereichten Beweismittel und Erklärungen zumindest soweit glaubhaft gemacht worden sei, dass die angebotene Zeugenvernehmung gerechtfertigt erscheine. Die Kammer teilte den Parteien ferner mit, dass sie eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ erwäge.
- IX. Mit Schreiben von 10. Februar und vom 17. Februar 2016 erklärten sich beide Verfahrensbeteiligte mit der von der Kammer erwogenen Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung einverstanden. Die Beschwerdegegnerin nahm ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.



## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Wesentlicher Verfahrensmangel
  - 2.1 Zu ihrer Ablehnung der Anhörung der Zeugen Rößler und Firker in Bezug auf die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung V hat die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vorgetragen, dass nicht belegt worden sei, dass die Befestigungsvorrichtung gemäß D11 an dem Triebfahrzeug F angebracht wurde. Sie sehe nicht ein, wie die Zeugen diese fehlenden Tatsachen lückenlos hätten beweisen können. Die Vorbenutzung sei deshalb unzureichend substantiiert, weshalb die Zeugen nicht geladen worden seien (vgl. den Punkt 13 der Entscheidungsgründe).
  - 2.2 Die Kammer teilt diese Sichtweise der Einspruchsabteilung nicht.
    - 2.2.1 Wie aus dem Inhalt des Einspruchsschriftsatzes hervorgeht, waren die in Verbindung mit der geltend gemachten Vorbenutzung V in Hinblick auf ihre Substantiierung rechterheblichen Tatsachen, inklusive derjenigen, die durch Zeugenvernehmung bewiesen werden sollten, im Einspruchsschriftsatz aufgeführt und damit rechtzeitig dargelegt. Insbesondere geht aus dem Vortrag der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) im Einspruchsschriftsatz hervor, dass das Triebfahrzeug F mit der Befestigungsvorrichtung gemäß D11 vor dem Prioritätsdatum des Patents ausgestattet (vgl. Seite 10 der Einspruchsschrift) und an die Railion Deutschland AG geliefert worden sei. Zusätzlich wurden die relevanten technischen Merkmale, die an der Befestigungsvorrichtung vorhanden gewesen seien, auf Seiten 15 ff. des

Einspruchsschriftsatzes unter Bezug auf die Zeichnung D11 dargelegt. Die Zeugen Rößler und Firker sind auf Seiten 10/11 der Einspruchsschrift zum Beweis des Vorhandenseins dieser technischen Vorrichtung mit den dargelegten Merkmalen an der angeblichen Lokomotive F benannt.

- 2.2.2 Somit hatte die Einsprechende mit dem Einspruchsschriftsatz die für die Beurteilung der Vorbenutzung relevanten Tatsachen im Detail vorgetragen und ihre Existenz durch ergänzend eingereichte Beweismittel plausibel gemacht. Zweifel an den vorgetragenen Tatsachen ergeben sich weder durch das Fehlen üblicherweise vorhandener Unterlagen noch durch Widersprüche in den vorgelegten Unterlagen. Es liegt daher ein substantiiertes und hinreichend glaubhafter Vortrag dazu vor, warum der Gegenstand der Vorbenutzung V alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents erkennen lasse. Die Frage, ob die geltend gemachte Vorbenutzung V stattgefunden hat oder nicht, erscheint somit für die Beurteilung der Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes von entscheidender Bedeutung.
- 2.2.3 Es liegt kein Fall vor, bei dem die zu bewertenden Tatsachen erst mit Hilfe der Zeugen ermittelt werden sollen und von ihnen dann erstmals ins Verfahren eingebracht würden. Die technisch relevanten Tatsachen sind hier durch das Einreichen der technischen Zeichnung D11 bereits dargelegt und es müsste noch die Behauptung der Einsprechenden überprüft werden, dass die Befestigungsvorrichtung gemäß D11 an dem Triebfahrzeug F angebracht war, wofür die Zeugen benannt worden sind. Gerade weil die Einsprechende substantiiert vorgetragen hatte, der Gegenstand der Vorbenutzung ließe alle Merkmale des Patents erkennen, wäre es die Aufgabe der Einspruchsabteilung gewesen, die zu ihrem Nachweis

angebotenen Beweise durch Vernehmung der Zeuge zu erheben.

- 2.2.4 Die Verweigerung der Anhörung der Zeugen hat die Einspruchsabteilung damit begründet, dass die Vorbenutzung unzureichend substantiiert ist, weil die Zeugen diesen Beweis nicht erbringen könnten. Keine Vorschrift des EPÜ verlangt, dass das zu einer behaupteten Vorbenutzung gemachte Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist bereits bewiesen sein muss, damit die Vorbenutzung substantiiert wird. Die Einspruchsabteilung vermengt in ihrer Argumentation betreffend das nach den Richtlinien nicht zulässige "Einbringen von Tatsachen" den Vortrag von Tatsachen und deren Beweis.

Es obliegt der Einsprechenden, alle für eine behauptete Vorbenutzung relevanten Tatsachen vorzutragen. Für den Fall, dass diese nicht von der Gegenseite zugestanden werden, hat sie auch vorsorglich geeignete Beweismittel anzubieten. Hierunter fallen gemäß Artikel 117 (1) EPÜ unter anderem Urkunden, Augenscheinsobjekte und Zeugen.

Unzulässig ist es, statt eines konkreten Vortrages lediglich anzukündigen, die Zeugen könnten die näheren Umstände der Vorbenutzung darlegen. In diesem Fall würde die Einsprechende ihrer Darlegungspflicht nicht gerecht und ihr Beweisangebot hätte den Charakter eines Antrags auf Beweisermittlung: denn die relevanten Tatsachen würden nicht von der Einsprechenden vorgetragen und von den Zeugen bewiesen, sondern sollten erstmals von den Zeugen in das Verfahren eingebracht werden.

Umgekehrt liegt es in der Natur eines Zeugenangebotes, anzukündigen, dass die Zeugen die (zuvor bereits) vorgetragenen Tatsachen bestätigen werden. In diesem

Falle werden die relevanten Tatsachen nicht erst durch die Zeugen in das Verfahren eingebracht, sondern von diesen nur bestätigt, wodurch (Glaubwürdigkeit der Zeugen und Glaubhaftigkeit ihrer Aussage vorausgesetzt) der Beweis als erbracht gelten kann.

Dabei ist es nicht zulässig, im Rahmen einer vorweggenommenen Beweiswürdigung Mutmaßungen anzustellen, woran ein Zeuge sich wird erinnern können und woran nicht. Das Prinzip der freien Beweiswürdigung ist erst nach Erhebung der Beweismittel anwendbar und kann nicht zur Rechtfertigung verwendet werden, angebotene Beweise nicht zu erheben (vgl. T 474/04, Gründe Punkt 8 mit Verweis auf G 3/97, Gründe Punkt 5). Sofern ein vollständiger, widerspruchsfreier Tatsachenvortrag vorliegt, sind die zu seinem Beweis angebotenen Beweismittel daher zu erheben. Erst danach können sie gewürdigt werden.

Die Einspruchsabteilung hat mit ihrer Weigerung, die Zeugen Rößler und Firker zu laden, im Ergebnis somit willkürlich die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die Behauptungen der Einsprechenden durch die Zeugen bestätigt werden können. Eine derartig vorweggenommene Beweiswürdigung war nicht gerechtfertigt. Die angebotenen Beweise sind zu erheben, wenn die vorgetragenen und zu Beweis gestellten Tatsachen im Falle ihrer Bestätigung die geltend gemachte (und für die Entscheidung relevante) Vorbenutzung tragen würden. Es war nicht auszuschließen, dass die Zulassung des Beweisangebots zu einer anderen als der tatsächlich getroffenen Entscheidung geführt hätte.

- 2.2.5 Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Einspruchsabteilung mit dem Erlass der angefochtenen Entscheidung ohne Anhörung der angebotenen Zeugen Rößler und Firker den Grundsatz der Gewährung rechtlichen

Gehörs gemäß den Artikeln 117 (1) EPÜ und 113 (1) EPÜ verletzt hat (vgl. T 716/06, Gründe Punkt 4). Die Ablehnungsbegründung war daher rechtswidrig. Die Entscheidung ist daher aufzuheben.

3. Artikel 11 VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) sieht vor, dass eine Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist. Da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die Zurückverweisung beantragt hat und die Beschwerdegegnerin sich mit dieser Verfahrensweise einverstanden erklärt hat (Schreiben vom 10. Februar 2016), verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an die erste Instanz zurück.
  
4. Da der Beschwerde stattgegeben wird und die Entscheidung der ersten Instanz an einem wesentlichen Verfahrensmangel leidet, hält es die Kammer gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (so auch T 1198/97, Gründe Punkt 7 und T 1101/92, Gründe Punkt 5).

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Einspruchsverfahren fortzusetzen.
  
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt