

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Mai 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1954/14 - 3.2.05

Anmeldenummer: 06015494.5

Veröffentlichungsnummer: 1780000

IPC: B31B19/64, B31B19/84, B31B23/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von
Kunststoffbeuteln

Anmelder:

PLÜMAT PLATE & LÜBECK GMBH & CO

Einsprechenden:

KIEFEL GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 106(1), 106(2), 112(1)
EPÜ R. 117

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - (nein)

Entscheidung über eine Beweisaufnahme - beschwerdefähige
Entscheidung (nein)

Angefochtene Mitteilung der Einspruchsabteilung als
Entscheidung zu werten und gesondert anfechtbar (nein)

Vorlage an die Große Beschwerdekammer (nein)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/90, G 0008/92, G 0003/99, G 0001/12, T 0857/06

Orientierungssatz:



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 1954/14 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 13. Mai 2016

Beschwerdeführer: PLÜMAT PLATE & LÜBECK GMBH & CO
(Patentinhaber) Dr.-Max-Ilgner-Strasse 19
32339 Espelkamp (DE)

Vertreter: Harrison, Robert John
Sonnenberg Fortmann
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 08 65
80068 München (DE)

Beschwerdegegner: KIEFEL GmbH
Industriestrasse 17-19
83395 Freilassing (DE)

Vertreter: Farago, Peter Andreas
Schieber Farago
Thierschstrasse 11
80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung über eine Beweisaufnahme durch
Zeugeneinvernahme (Regel 117 EPÜ) und die
Entscheidung bezüglich der *prima facie*
Relevanz wie enthalten in dem der Ladung
beigelegtem Bescheid, beide Schriftstücke mit
Datum vom 17. Juli 2014.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Poock
Mitglieder: G. Weiss
P. Lanz
O. Randl
J. Geschwind

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 27. August 2014 eingelegte und begründete Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung über eine Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernahme (Regel 117 EPÜ) und die angebliche Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der *prima facie* Relevanz, wie enthalten in dem der Ladung beigelegtem Bescheid, beide Schriftstücke mit Datum vom 17. Juli 2014.
- II. In einer Mitteilung gemäß Regel 100 (2) EPÜ vom 5. November 2015 hat die Beschwerdekammer unter anderem mitgeteilt, dass sie beabsichtige, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, da ein Beweisbeschluss weder eine anfechtbare Entscheidung gemäß Artikel 106 (1) EPÜ noch eine Zwischenentscheidung mit zugelassener gesonderter Beschwerde im Sinne des Artikels 106 (2) EPÜ sei.
- III. Mit Schreiben vom 2. Februar 2016 bzw. vom 24. April 2016 haben die Beschwerdeführerin bzw. die Beschwerdegegnerin Stellung genommen. Die Beschwerdeführerin hat ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung aufrecht erhalten.
- IV. In einem weiterem Schreiben vom 10. Mai 2016 hat die Beschwerdeführerin unter anderem beantragt, folgende Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:
- Erstens: In Bezug auf die Frage, ob ein Beweisbeschluss überhaupt statthaft ist, wenn die Beweismittel, um zugelassen zu werden, *prima facie* relevant sein müssten, sich die *Prima-Facie-Relevanz* aber erst selbst durch das Beweisverfahren erschließen könnte.

Zweitens: Genügt ein auf ein Formblatt kopiertes Faksimile einer Unterschrift unbekanntes Ursprunges einer nicht identifizierbaren Person, zumindest einer Person, die nicht auf dem Briefpapier des Kontoinhabers aufgeführt respektive keine zugelassene Vertreterin vor dem Europäischen Patentamt ist, dem Formerfordernis der Verordnung über das Laufende Konto im Hinblick auf die Begrifflichkeit "vom Kontoinhaber unterzeichnet".

- V. Am 13. Mai 2016 hat die Beschwerdekammer mündlich verhandelt.
- VI. Die Beschwerdeführerin hat beantragt:
- die Entscheidung über die Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernehmung gemäß Regel 117 EPÜ aufzuheben;
 - die Unzulässigkeit des verbleibenden Einspruchs und die fehlende *prima facie* Relevanz der verspätet vorgetragenen Beweismittel und Tatsachenbehauptungen festzustellen;
 - der Großen Beschwerdekammer die mit Schreiben vom 10. Mai 2016 gestellten Fragen vorzulegen und
 - die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.
- VII. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.
- VIII. Zur Begründung ihrer Anträge hat die Beschwerdeführerin schriftlich und mündlich zusammenfassend wie folgt vorgetragen:
- a) Vor Erlass einer Entscheidung über eine Beweisaufnahme ist zunächst über die *prima facie* Relevanz der angeblichen vorhandenen offenkundigen Vorbenutzung zu entscheiden; dies ist mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2014 geschehen, in dem die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin mitgeteilt hat, dass sie zu der

Überzeugung gelangt sei, dass Beweisaufnahmen nötig seien, und in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung Entscheidungen über Beweisaufnahmen beigelegt waren. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wäre aber richtigerweise zunächst ausschließlich über die *prima facie* Relevanz der verspätet vorgetragenen Beweismittel und Tatsachenbehauptungen zu entscheiden gewesen. Die Einspruchsabteilung hätte darüber eine schriftliche beschwerdefähige Vorentscheidung der Einspruchsabteilung über die *prima facie* Relevanz erlassen müssen, wovon abhängt, ob überhaupt eine Beweisaufnahme erforderlich ist. Ein solches zweistufiges Verfahren wurde in der Entscheidung T 857/06 vorgenommen, um eine widersinnige verfahrensrechtliche Situation zu vermeiden, und um damit die Rechte der Parteien zu garantieren und die gesetzlichen Erfordernisse gemäß Artikel 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte (EMRK) zu erfüllen.

- b) Die gerügte Entscheidung geht ihrem Inhalt nach weit über eine verfahrensleitende Anordnung hinaus. In der Begründung, d.h. in der der Ladung beigelegten Mitteilung der Einspruchsabteilung, wird ausgeführt, dass Beweismittel zugelassen werden, ohne zu berücksichtigen, ob sie nun *prima facie* relevant sind oder nicht. Erst dadurch wird der Einspruch den Anforderungen bezüglich der Substantierungserfordernisse gerecht, weshalb die Mitteilung eine klar vorgreifende Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs insgesamt ist. Ein Befinden über die *prima facie* Relevanz und somit die Frage der Zulässigkeit des Beweismittels kann nicht erst *a posteriori* erfolgen, nachdem der Beweis bereits erhoben worden ist.

- c) Aus den Formulierungen in der der Ladung beigefügten Mitteilung der Einspruchsabteilung, die zusammen mit der Entscheidung über die Beweisaufnahmen zugestellt worden ist, ist klar zu erkennen, dass die Einspruchsabteilung in diesem Verfahrensstadium bereits eine *de facto* "abschließende" Entscheidung über die *prima facie* Relevanz der verspätet vorgetragenen Beweismittel und Tatsachenbehauptungen getroffen hatte.
- d) Die Einspruchsgebühr ist nicht wirksam entrichtet worden, da das Formblatt EPA 1010 zur Zahlung der Einspruchsgebühr nicht von dem Kontoinhaber des laufenden Kontos beim EPA unterzeichnet worden ist. Der Name der Person, die dieses Formblatt unterschrieben hat, ist weder auf dem Briefkopfpapier des Vertreters der Einsprechenden noch in der Liste der zugelassenen Vertreter zu finden. Die Einspruchsgebühr scheint somit nicht rechtswirksam gezahlt worden zu sein.
- e) Da grundlegender Klärungsbedarf hinsichtlich dieser Aspekte besteht, ist eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den mit Schreiben vom 10. Mai 2016 gestellten Fragen erforderlich.

IX. Die Beschwerdegegnerin hat schriftlich und mündlich zusammenfassend wie folgt vorgetragen:

- a) Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da weder der Entscheidung über die Beweisaufnahme noch die Ladung eine beschwerdefähige Entscheidung i.S.d. Artikels 106 EPÜ darstellt. Die Ansicht der Beschwerdeführerin, dass durch die Ladung der Zeugen zumindest in Teilaspekten eine endgültige Entscheidung über die Zulässigkeit eines Einspruchs getroffen worden ist, ist offensichtlich nicht zutreffend, da die Beschwerdeführerin

- verfahrensleitende Anordnungen mit einer Entscheidung über die Zulässigkeit vermengt.
- b) Eine Entscheidung über die Zulässigkeit des Einspruchs wird erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ergehen; eine solche Entscheidung ist ersichtlich auch völlig unabhängig von der Ladung von Zeugen, die schließlich nur vernommen werden, wenn zuvor über die Zulässigkeit der Einsprüche bzw. über die Zulassung des entsprechenden Beweismittels entschieden wurde. Die Zeugen sind prozessvorbereitend geladen worden, um im Falle der Zulässigkeit des Einspruchs und der Zulassung der Beweismittel in der mündlichen Verhandlung zur Verfügung zu stehen, um so prozessökonomisch eine das Verfahren abschließende Entscheidung ohne Verzögerung zu ermöglichen.
- c) Die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel nach Ablauf der Einspruchsfrist liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung, wobei die Entscheidung über die Zulassung erst im Rahmen der mündlichen Verhandlung getroffen wird; sie kann dann mit der Beschwerde zusammen mit der am Ende des Verfahrens erfolgenden Sachentscheidung nach Artikel 106 EPÜ angegriffen werden. Das von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene zweistufige Verfahren ist daher weder aus Gründen des rechtlichen Gehörs noch des Anspruchs auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK erforderlich. In der von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung T 857/06, die einen ganz anderen Sachverhalt betrifft, wurde lediglich die Möglichkeit einer angreifbaren Zwischenentscheidung diskutiert, aber nicht, dass eine Beschwerde gegen prozessleitende Verfügungen möglich ist.

- d) Gemäß Artikel 106(2) EPÜ ist eine Zwischenentscheidung nur anfechtbar, wenn die gesonderte Beschwerde zugelassen wurde. Sogar falls - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - der Beweisbeschluss als Zwischenentscheidung zu bewerten wäre, wurde dennoch keine gesonderte Beschwerde zugelassen. Auch stellen die Äußerungen der Einspruchsabteilung in der der Ladung beigefügten Mitteilung weder eine "abschließende" Entscheidungen über die Zulässigkeit des Einspruchs noch über die Zulassung der Beweismittel dar.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*
 - 1.1 Die vorliegende Beschwerde betrifft die Frage, ob die der Beschwerdeführerin von der Einspruchsabteilung zugestellte Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2014 zusammen mit der der Ladung beigefügten Mitteilung und der Entscheidung über die Beweisaufnahmen als eine Zwischenentscheidung mit gesonderter Beschwerdemöglichkeit (oder Zwischenentscheidungen mit gesonderten Beschwerdemöglichkeiten) zu bewerten ist.
 - 1.2 Entscheidungscharakter der in Frage stehenden Schriftstücke
 - 1.2.1 Nach Artikel 106 (1) EPÜ sind Entscheidungen der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde anfechtbar. Da der Begriff der Entscheidung im EPÜ nicht definiert ist, stellt sich die Frage, ob den angegriffenen Schriftstücken der Charakter einer beschwerdefähigen Entscheidung zukommt. Es ist in der Rechtsprechung der

Beschwerdekammern anerkannt, dass dies nicht primär von der Form oder Überschrift des Schriftstücks abhängt, sondern grundsätzlich von seinem im verfahrensrechtlichen Zusammenhang zu würdigenden Inhalt. Insbesondere stellt ein Schriftstück eine Entscheidung dar, wenn der behandelte Sachverhalt gegenüber einer Beteiligten abschließend geregelt wird.

- 1.2.2 Weder dem Inhalt der der Ladung beigefügten Mitteilung noch dem der anderen genannten Schriftstücke vermag die Beschwerdekammer zu entnehmen, dass eine abschließende Entscheidung von der Einspruchsabteilung getroffen worden ist.

- 1.2.3 Die von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Äußerungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung haben keinen Entscheidungscharakter. Dies ergibt sich eindeutig, wie von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, aus dem einleitenden Punkt 3 der der Ladung beigefügten Mitteilung : "Nach Prüfung des sich darstellenden Sachverhalts kommt die Einspruchsabteilung zu folgender ... vorläufiger und nicht bindender Beurteilung der Sachlage ...". Zu der offenkundigen Vorbenutzung I wird auch in Punkt 3.4.6 mitgeteilt, dass "Die Einspruchsabteilung ... der vorläufigen Auffassung [ist], dass die behauptete offenkundige Vorbenutzung ... für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant sein könnte." Die Beschwerdekammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass bezüglich der offenkundigen Vorbenutzungen II, III und IV die Formulierungen in der Mitteilung ("Die Einspruchsabteilung hält die behauptete offenkundige Vorbenutzung zumindest prima facie für relevant" oder "Die behauptete offenkundige Vorbenutzung wird daher trotz verspäteten Vortrags zum Verfahren zugelassen")

in dieser Hinsicht teilweise unglücklich gewählt sind. Auf jeden Fall geht aus der der Ladung beigefügten Mitteilung hervor, dass die Einspruchsabteilung in Kenntnis der Argumente der Patentinhaberin (siehe zum Beispiel zur offenkundige Vorbenutzung IV, Punkte 3.7.5 und 3.7.6) eine **"mögliche** Vernehmung von .. Zeugen" (von der Kammer hervorgehoben) in Aussicht gestellt hat (siehe Punkt 4.3 der Mitteilung). Aus dem Gesamtzusammenhang der Mitteilung erschließt sich somit zweifelsfrei, dass den sachlichen Ausführungen der Einspruchsabteilung kein "abschließender" Entscheidungscharakter beigemessen werden kann. Im Übrigen teilt die Beschwerdekammer die schriftlich und mündlich vorgetragene Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die Ladung von Zeugen aus verfahrenökonomischen Gründen auch für verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sinnvoll sein kann, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die für die Ladung von Zeugen anfallenden Kosten von der Einsprechenden selbst zu tragen sind.

- 1.2.4 Die Schlussfolgerung zum "abschließenden" Entscheidungscharakter gilt auch für die von der Einspruchsabteilung getroffenen Maßnahmen bezüglich der offenkundigen Vorbenutzungen, nämlich für die Entscheidung über die Beweisaufnahme durch Zeugeneinvernahme (Regel 117 EPÜ) und die fünf Ladungen zur Beweisaufnahme (Regel 118 EPÜ). Eine Entscheidung über die Beweisaufnahme oder ein Beweisbeschluss ist weder eine anfechtbare Entscheidung gemäß Artikel 106 (1) EPÜ noch eine Zwischenentscheidung mit zugelassener gesonderter Beschwerde im Sinne des Artikel 106 (2) EPÜ. Der Beweisbeschluss ist vielmehr eine verfahrensleitende Anordnung, die einer Sachentscheidung vorausgeht und einer Überprüfung während des laufenden Verfahrens entzogen ist. Diese

Auffassung wird auch eindeutig in der Fachliteratur vertreten, siehe *Bühler* in Singer/Stauder „Kommentar zum EPÜ“, 7. Auflage, Artikel 106, Randnummer 20 und Artikel 117, Randnummern 79 und 81, *Schäfers in Benkard*, „Europäisches Patentübereinkommen“, 2. Auflage, Artikel 117, Randnummer 80 sowie *Moufang* in Schulte „Patentgesetz mit EPÜ“, 9. Auflage, Art. 106 EPÜ - Anhang zu § 73, Randnummer 22. Dies ergibt sich auch aus nationalen Zivilprozessordnungen (ZPO), vgl. z.B. § 355 (2) der deutschen Zivilprozessordnung.

1.3 Zulassung der gesonderten Beschwerde

1.3.1 Nach Artikel 106 (2) EPÜ ist eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen worden ist. Das EPÜ kennt keine ausdrückliche Vorschrift, in welchen Fällen die gesonderte Beschwerde gegen sogenannte Zwischenentscheidungen zuzulassen ist. Vielmehr hat der Gesetzgeber dies ausdrücklich in das pflichtgemäße Ermessen des entscheidenden Organs gestellt ("Travaux Préparatoires" zum EPÜ 1973, Bericht über die zweite Sitzung des Koordinierungsausschusses vom 15. bis 19. Mai 1972, Dok. BR/209/72, Punkt 67).

1.3.2 Die Beschwerdekammer vermag an der der Ladung beigefügten Mitteilung und der Entscheidung über die Beweisaufnahmen - auch für den Fall, dass sie als Zwischenentscheidungen zu werten wären - nicht zu erkennen, dass eine gesonderte Beschwerde beantragt oder zugelassen worden ist. Diesbezüglich ist auch kein Ermessensfehler der Einspruchsabteilung ersichtlich.

1.4 Ebenso wenig ist erkennbar, dass der Ablauf des bisherigen Einspruchsverfahrens, insbesondere der Erlass der Mitteilung, der Entscheidung über die Beweisaufnahme und der Zeugenladungen, eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte darstellen würde. Auch der von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung T 857/06 liegt ein gänzlich anderer Sachverhalt zugrunde, weshalb sich deren Schlussfolgerungen nicht ohne Weiteres auf die hier zu entscheidenden Fragen übertragen lassen. Ohne Belang für die hierzu entscheidende Frage der Zulässigkeit der Beschwerde sind auch die genauen Umstände der Entrichtung der Einspruchsgebühr.

1.5 Die Beschwerde ist infolgedessen als unzulässig zu verwerfen.

2. *Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer*

2.1 Eine Befassung der Großen Beschwerdekammer durch eine von einer Beschwerdekammer setzt voraus, dass eine rechtswirksame eingelegte Beschwerde zulässig ist. Dies wurde in den Entscheidungen der Große Beschwerdekammer G 2/90 (ABl. EPA 1992,10, Nr. 1 der Entscheidungsgründe), G 8/92 vom 5. März 1993 (Nr. 3 der Entscheidungsgründe), G 3/99 (ABl. EPA 2002, 347, Nr. 4 der Entscheidungsgründe) und G 1/12 (ABl. 2014, A114, Nr. 9 der Entscheidungsgründe) ausdrücklich hervorgehoben, indem zum Ausdruck gebracht wurde, dass eine Vorlage nur dann zulässig ist, wenn die anhängige Beschwerde zulässig ist, es sei denn, dass die vorzulegenden Rechtsfragen gerade ein Aspekt der Zulässigkeit der Beschwerde betrifft.

2.2 Im vorliegenden Fall befassen sich die gestellten Rechtsfragen nicht mit Fragen über die Zulässigkeit der Beschwerde, sondern betreffen Fragen der *prima facie* Prüfung eines Beweismittels in Zusammenhang mit einem Beweisbeschluss und des Unterschriftserfordernisses zur Abbuchung der Einspruchsgebühr von einem laufenden Konto, so dass schon aus diesen Gründen der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen ist.

3. *Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr*

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr setzt unter anderem voraus, dass der Beschwerde stattgegeben wird. Da dies im vorliegenden Fall nicht zutrifft, ist der Antrag allein schon aus diesem Grund zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt