

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Januar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0464/20 - 3.2.07

Anmeldenummer: 12004536.4

Veröffentlichungsnummer: 2535295

IPC: B65D85/36, A47G21/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Beutel zur Aufnahme von Lebensmitteln, enthaltend eine Perforationsnaht

Patentinhaberin:

Papier-Mettler KG

Einsprechende:

Weber Verpackungen GmbH & Co. KG / MIBA Plast Ltd.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(a), 54, 117(1)
EPÜ R. 151(1)
VOBK 2020 Art. 12(4), 15(1)

Schlagwort:

Offenkundige Vorbenutzung - ausreichend bewiesen
Neuheit - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0918/11, T 0545/08, T 0768/20

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0464/20 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 20. Januar 2022

Beschwerdeführerin: Papier-Mettler KG
(Patentinhaberin) Hochwaldstraße 22
54497 Morbach (DE)

Vertreter: Metten, Karl-Heinz
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstrasse 22
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Weber Verpackungen GmbH & Co. KG / MIBA Plast
(Einsprechende) Ltd.
Westerhaar 38/4, Bar Cochva St.
58739 Wickede/Ruhr / 58828 Holon IL (DE)

Vertreter: Richardt Patentanwälte PartG mbB
Wilhelmstraße 7
65185 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Januar 2020 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2535295 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: A. Beckman
S. Watson
B. Paul
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 2 535 295 widerrufen wurde.

II. Der gemeinsame Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ.

III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 20. Juli 2021 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen sein dürfte.

Zur Mitteilung der Kammer nahm keine der Beteiligten schriftsätzlich inhaltlich Stellung.

IV. Am 20. Januar 2022 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.

V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),

hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen I bis VI, eingereicht mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2017.

Die Beschwerdegegnerin (Miteinsprechende Weber Verpackungen GmbH & Co. KG) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. In dieser Entscheidung sind die folgenden, im Zusammenhang mit der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "toasted deli sandwich Beutel" genannten Dokumente erwähnt:

D1: Muster des Beutels "toasted deli sandwich"

D1.1: Farbkopie eines Beutels mit der Aufschrift "toasted deli sandwich" und "FRESHLY MADE to your order",

D1.2: Eidesstattliche Versicherung von Herrn Michael Longstaffe,

D1.3: Rechnung vom Smith Anderson an Keystone Distribution,

D1.4: Niederschrift über die Zeugenvernehmung von Herrn Michael Longstaffe vor dem DPMA im Einspruchsverfahren gegen das Prioritätsdokument DE 10 2007 026 807,

D1.5: Beschluss des DPMA im Einspruchsverfahren gegen die deutsche Prioritätsschrift DE 10 2007 026 807,

D1.6: Bestätigung von Keystone Distribution an Herrn Longstaffe über monatliche Auslieferungen des "WRIN 02135042 TDS Bag" an McDonald's, Linwood,

Niederschrift über die Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen Herrn Michael James Longstaffe während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am

3. Juli 2019 (im Folgenden "Niederschrift über die Zeugeneinvernahme"),

Niederschrift über die Beweisaufnahme durch Inaugenscheinnahme von D1, durchgeführt im Zuge der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 3. Juli 2019.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

"Beutel basierend auf einem Papier- und/oder Verbundpapiermaterial zur Aufnahme von Lebensmitteln, insbesondere von un- oder vorgebackener Backware, fertig gebackener Backware, Pizza, Pizzecken, Pfannkuchen, Crepes, Burger, Reibekuchen, Sandwiches und dergleichen, umfassend eine Vorderseite mit einem öffnungsseitigen Rand und einem bodenseitigen Rand sowie einem ersten Seitenrand und einem zweiten, gegenüberliegenden Seitenrand und eine Rückseite mit einem öffnungsseitigen Rand und einem bodenseitigen Rand sowie einem ersten Seitenrand und einem zweiten, gegenüberliegenden Seitenrand, wobei die Vorderseite und die Rückseite im Bereich ihrer bodenseitigen Ränder zumindest abschnittsweise unmittelbar oder mittelbar sowie im Bereich ihrer jeweils aneinander anliegenden ersten oder zweiten Seitenränder zumindest abschnittsweise unmittelbar oder mittelbar verbunden sind, der Beutel vorderseitig mindestens eine erste Schwächungslinie, insbesondere Perforationsnaht, aufweist und dass der Beutel rückseitig mindestens eine zweite Schwächungslinie, insbesondere Perforationsnaht, aufweist, die sich gleichgerichtet von dem oder beabstandet von dem öffnungsseitigen Ende von Vorder- und Rückseite bis zu dem oder in Richtung auf das

bodenseitige Ende von Vorder- und Rückseite erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass die gleichgerichteten ersten und zweiten Schwächungslinien von Vorder- und Rückseite einen Abstand von den ersten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite aufweisen, der im Bereich von $1/8$ bis $3/8$ der Breite des Beutels liegt, und dass der Öffnungsrand der Vorderseite unterhalb des Öffnungsrandes der Rückseite vorliegt."

- VIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 2

"und dass die jeweils gleichgerichteten Schwächungslinien von Vorder- und Rückseite einen durchschnittlichen Abstand von nicht mehr als 30 mm, insbesondere von nicht mehr als 15 mm, aufweisen."

- IX. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 3

"und dass die jeweils gleichgerichteten Schwächungslinien von Vorder- und Rückseite zumindest abschnittsweise entlang sich einander gegenüberliegender Areale von Vorder- und Rückseite aufeinander zur Anlage bringbar sind und insbesondere auf derselben Linie liegen."

- X. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 9

"und dass die Längsausdehnung der Rückseite, gemessen vom bodenseitigen Ende bis zum öffnungsseitigen Ende,

mindestens doppelt, insbesondere mindestens dreimal, so groß ist wie die Längsausdehnung der Vorderseite, gemessen vom bodenseitigen Ende bis zum öffnungsseitigen Ende."

- XI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag IV umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 11

"und ferner umfassend erste und/oder zweite Seitenwandelemente zwischen den ersten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite bzw. den zweiten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite."

- XII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag V umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale der erteilten Ansprüche 11 und 13

"ferner umfassend erste und/oder zweite Seitenwandelemente zwischen den ersten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite bzw. den zweiten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite, wobei die ersten und/oder zweiten Schwächungslinien von Vorder- bzw. Rückseite in dem Bereich verlaufen, der sich im jeweils gefalteten Zustand von der innenliegenden Falte des ersten Seitenwandelements bis zur innenliegenden Falte des zweiten Seitenwandelements erstreckt."

- XIII. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag VI umfasst gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich die Merkmale der erteilten Ansprüche 3, 9, 11 und 13

"dass die jeweils gleichgerichteten Schwächungslinien von Vorder- und Rückseite zumindest abschnittsweise, insbesondere entlang sich einander gegenüberliegender

Areale von Vorder- und Rückseite, aufeinander zur Anlage bringbar sind und insbesondere auf derselben Linie liegen, und dass die Längsausdehnung der Rückseite, gemessen vom bodenseitigen Ende bis zum öffnungsseitigen Ende, mindestens doppelt, insbesondere mindestens dreimal, so groß ist wie die Längsausdehnung der Vorderseite, gemessen vom bodenseitigen Ende bis zum öffnungsseitigen Ende, ferner umfassend erste und/oder zweite Seitenwandelemente zwischen den ersten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite bzw. den zweiten Seitenrändern von Vorder- und Rückseite, wobei die Seitenwandelemente Seitenfalten darstellen, die sich insbesondere vom bodenseitigen Ende von Vorder- und Rückseite erstrecken, und wobei die ersten und/oder zweiten Schwächungslinien von Vorder- bzw. Rückseite in dem Bereich verlaufen, der sich im jeweils gefalteten Zustand von der innenliegenden Falte des ersten Seitenwandelements, insbesondere der Seitenfalte des ersten Seitenwandelements, bis zur innenliegenden Falte des zweiten Seitenwandelements, insbesondere der Seitenfalte des zweiten Seitenwandelements erstreckt."

XIV. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. Gemeinsamer Einspruch - Vertretung

Die Beschwerdekammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 unter Punkt 4 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur Vertretung der gemeinsam Einsprechenden hin, die von keiner der Beteiligten in

Frage gestellt oder kommentiert wurde. Die Kammer sieht daher keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen vorläufigen Meinung abzurücken und bestätigt diese wie folgt.

Der gemeinsame Einspruch wurde von der Weber Verpackungen GmbH & Co KG und der MIBA Plast Ltd. eingelegt. Laut Schriftsatz des Vertreters der gemeinsamen Einsprechenden vom 12. Oktober 2016 befand sich die MIBA Plast Ltd. zu dem Zeitpunkt in Liquidation. Nachweise dazu wurden nicht eingereicht. Mangels Nachweises über das weitere Schicksal der MIBA Plast Ltd. gilt sie weiterhin als Miteinsprechende. Die Niederlegung der Vertretung für die MIBA Plast Ltd. (Schriftsatz vom 14. Juni 2017) hat insoweit keine Auswirkungen, als dass die Weber Verpackungen GmbH & Co. KG nach Regel 151 (1) EPÜ als gemeinsamer Vertreter der beiden Einsprechenden gilt.

2. *Zulassung der Dokumente D1.5 und D1.6 ins Verfahren*
 - 2.1 Die Beschwerdeführerin beantragte, die Dokumente D1.5 und D1.6 wegen verspäteten Vorbringens und mangels hinreichender Relevanz nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen. Bei Dokument D1.6 handle es sich um ein nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichtes Schreiben einer nicht für Keystone zeichnungsberechtigten Person. Auch fehle es an einer eidesstattlichen Versicherung dieser Person, um diesen Mangel zu heilen. Ferner gebe es weder eine Verknüpfung noch irgendeinen erkennbaren inneren Zusammenhang zwischen den Dokumenten D1.6 und D1.3 und zu der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung.
 - 2.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass sich weder die Gründe der angefochtenen Entscheidung noch

die Beschwerdegegnerin in ihrer Argumentation auf das Dokument D1.5 stützten.

Die Frage der Zulassung von D1.5 zum Beschwerdeverfahren kann daher unbeantwortet bleiben.

- 2.3 Das Dokument D1.6 wurde zwar erst mit Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 20. Dezember 2017 eingereicht, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ. Allerdings wurde D1.6 rechtzeitig vor dem nach Regel 116 EPÜ bestimmten Zeitpunkt der Beschwerdeführerin zur Kenntnis gebracht, bis zu dem Schriftsätze und Unterlagen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können.

Daher ist D1.6 als verspätet im Einspruchsverfahren eingereichtes Dokument anzusehen, dessen Zulassung ins Verfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung lag.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene Entscheidung erließ, ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass diese Abteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern (RdB), 9. Auflage 2019, IV.C.4.5.2).

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen, das verspätet eingereichten Dokument D1.6 zum Verfahren zuzulassen, eindeutig verfahrensfehlerfrei anhand zulässiger Ermessenskriterien ausgeübt, indem sie die *prima facie* Relevanz des Dokuments D1.6 als Beweismittel für die in der Einspruchsschrift geltend gemachte Vorbenutzung festgestellt hat (Gründe der angefochtenen Entscheidung, Punkt II.2.3). Dies ist nach der ständigen Rechtsprechung ein entscheidendes Kriterium für die Zulassung von verspätet eingereichten Dokumenten (siehe RdB, a.a.O., IV.C.4.5.3).

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin auch keinen Ermessensfehler der Einspruchsabteilung geltend gemacht, sondern ihr Vorbringen im Kern darauf gestützt, dass sie die Beurteilung der Frage der *prima facie* Relevanz von D1.6 durch die Einspruchsabteilung nicht teilt. Eine damit begehrte Inhaltskontrolle des Ergebnisses einer ansonsten verfahrensfehlerfreien Ermessensausübung ist aber, wie erwähnt, gerade nicht Aufgabe der Beschwerdekammer.

Damit sieht die Kammer keinen Grund, sich über die Art und Weise hinwegzusetzen, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat und das von der Einspruchsabteilung zugelassene Dokument D1.6 vom Verfahren auszuschließen.

3. *Offenkundige Vorbenutzung "toasted deli sandwich Beutel"*
- 3.1 Die Einspruchsabteilung entschied, dass die vorgebrachte offenkundige Vorbenutzung "toasted deli sandwich Beutel" ausreichend bewiesen war und infolgedessen mit den in der Niederschrift über die

Beweisaufnahme durch Inaugenscheinnahme von D1 aufgelisteten Merkmalen zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehörte.

Bei dieser Entscheidung stützte sich die Einspruchsabteilung neben der Inaugenscheinnahme des vorgelegten Beutels sowie den Dokumenten D1.3 und D1.6 auf die während der mündlichen Verhandlung abgegebene Zeugenaussage von Herrn Michael James Longstaffe (vgl. "Niederschrift über die Zeugeneinvernahme").

3.2 Die Beschwerdeführerin bestritt, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung hinreichend bewiesen war. Die Argumentation der Beschwerdeführerin zielte im Kern darauf ab, den von der Einspruchsabteilung angewandten Beweismaßstab, die Glaubwürdigkeit des Zeugen Longstaffe sowie die Glaubhaftigkeit seiner Aussage in Frage zu stellen.

3.3 *Beweismaßstab*

3.3.1 Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass die Einspruchsabteilung den falschen Maßstab zur Beurteilung der vorgebrachten offenkundigen Vorbenutzung angelegt hat, und dass entgegen der angefochtenen Entscheidung das Beweismaß der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit für die Beurteilung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung anzuwenden sei.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Beschwerdegegnerin nicht nur mit Smith Anderson, sondern auch mit dem Beschaffungspartner von McDonald's, Perseco/HAVI, Kontakt gehabt habe. Über Smith Anderson wäre es ihr möglich gewesen, an Unterlagen und Korrespondenz von Keystone zu gelangen.

Die Einflussssphäre der Beschwerdegegnerin erstreckte sich somit über Smith Anderson hinaus bis zu Keystone und Perseco/HAVI. In dieser Einflussssphäre habe gemäß der Auffassung der Einspruchsabteilung die angebliche offenkundige Vorbenutzung stattgefunden. Damit lagen aber praktisch alle Beweismittel in der Verfügungsmacht der Beschwerdegegnerin. Hingegen hatte die Beschwerdeführerin, nicht zuletzt als unmittelbare Konkurrentin der Beschwerdegegnerin und von Smith Anderson, keinen Zugriff auf diese Einflussssphäre. Daher hätten die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin nicht gleichermaßen Zugang zu dem Material gehabt, dessen offenkundige Vorbenutzung behauptet werde.

Das Beweismaß des lückenlosen Nachweises (T 472/92 und T 1776/14) sei anzuwenden, da praktisch alle Beweismittel für die vorgebrachte offenkundigen Vorbenutzung der Verfügungsmacht und dem Wissen der Beschwerdegegnerin unterlagen.

3.3.2 Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Beweismittel nicht im Einflussbereich der Einsprechenden (Weber Verpackungen GmbH & Co. KG; die Firma MIBA Plast Ltd. befand sich in Liquidation) lagen, wodurch die Einspruchsabteilung korrekt den Beweisstandard des Abwägens der Wahrscheinlichkeit angewandt habe.

3.3.3 Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdeführerin nicht. Selbst wenn die Kammer der Ansicht der Beschwerdeführerin folgte, dass praktisch alle Beweismittel im Einflussbereich der Beschwerdegegnerin lagen und nicht beide Beteiligten gleichermaßen Zugang zu den Beweisen gehabt hätten, müsste die Kammer von der Unrichtigkeit der Anwendung des Grundsatzes des Abwägens der Wahrscheinlichkeit im vorliegenden Fall

überzeugt sein, um den von der Einspruchsabteilung der Beweiswürdigung zugrunde gelegten Beweismaßstab als unzutreffend anzusehen. Denn die Kammer legt im Beschwerdeverfahren als Beweismaßstab die Überzeugung der Kammer an. Aus folgenden Gründen ist die Kammer jedoch von der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt.

Obwohl die Beweiswürdigung durch die Einspruchsabteilung unter den Beweisstandard des Abwägens der Wahrscheinlichkeiten fiel, ließ die Einspruchsabteilung bei ihrer Beurteilung nicht außer Betracht und stellte klar, dass es nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit jedoch nicht ausreicht, dass der behauptete Sachverhalt lediglich wahrscheinlicher ist; die Einspruchsabteilung muss von seiner Richtigkeit überzeugt sein (angefochtene Entscheidung, Seite 12, vierter Absatz; T 545/08, Nrn. 4-11 der Gründe).

Daraus ergibt sich, dass die Einspruchsabteilung ihre Beurteilung nicht ausschließlich auf die Frage stützte, ob der behauptete Sachverhalt, dass die Lieferung der Beutel von Smith Anderson Packaging Limited an Keystone Distribution UK Ltd. und von Keystone an McDonalds außerhalb des Einflussbereichs der Beschwerdegegnerin lag, wahrscheinlicher war, sondern dass sie davon überzeugt war, dass dieser der Wirklichkeit entsprach. Die Einspruchsabteilung knüpfte damit die Anwendung des Beweismaß an ihre Überzeugung der Richtigkeit des behaupteten Sachverhalts.

Die Kammer ist daher von der Unrichtigkeit der Anwendung des Grundsatzes des Abwägens der Wahrscheinlichkeit nicht überzeugt, zumal die Einspruchsabteilung von der Richtigkeit des behaupteten

Sachverhalts überzeugt war. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht der Aussage in T 768/20, Gründe Nr. 2.1.2, vierter Absatz, an.

3.4 *Glaubwürdigkeit des Zeugen*

3.4.1 Die Einspruchsabteilung sah keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit des Zeugen Longstaffe zu zweifeln, weil er die Frage des wirtschaftlichen oder persönlichen Interesses verneint hatte. Herr Longstaffe sei Geschäftsführer der Fa. Smith Anderson Packaging Limited, die die Beutel der Vorbenutzung hergestellt hatte. Daraus ergebe sich jedoch nicht, dass Herr Longstaffe ein persönliches wirtschaftliches Interesse am Ausgang des Einspruchsverfahrens hatte (Gründe der angefochtenen Entscheidung, Seite 10, dritter Absatz) .

3.4.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Beurteilung der Einspruchsabteilung ungerechtfertigt sei, dass die Glaubwürdigkeit des Zeugen Longstaffe nicht zu beanstanden sei, weil der Zeuge entgegen seiner Aussage (Niederschrift über die Zeugeneinvernahme, Seite 1: "No, I don't believe so.") ein besonderes persönliches und wirtschaftliches Interesse am Ausgang des Verfahrens habe. Dies zeige sich daran, dass sich aus den Aussagen des Herrn Longstaffe ablesen lasse, dass McDonald's der größte Kunde des Unternehmens Smith Anderson war, dem Herr Longstaffe als Geschäftsführer vorstehe (Niederschrift über die Zeugeneinvernahme, Seite 12, letzter Absatz: "Almost 50% of our business is with McDonald's"; und Seite 37, erster Absatz: "McDonald's is at least 50% of our business and a very significant part of the profit from our business and it's been part of that for 44 years now, 25 of which I've been involved."). Heutzutage würden von den Beutel mehr als 1 Milliarde

pro Jahr an McDonald's geliefert werden (Niederschrift über die Zeugeneinvernahme, Seite 16). Bei Aufrechterhaltung des Streitpatents drohe der Smith Anderson Group eine mögliche Verletzungsklage. Die Aussagen des Zeugen als Geschäftsführer von Smith Anderson seien daher mit dem Makel der Befangenheit belastet.

- 3.4.3 Die Kammer stellt fest, dass der Zeuge Longstaffe zwar anfangs die Frage eines wirtschaftlichen oder persönlichen Interesses am Ausgang des Einspruchsverfahrens verneinte. Durch seine Aussagen schloss er jedoch ein solches Interesse auch nicht gänzlich aus.

Nach Überzeugung der Kammer stellen die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen Diskrepanzen allerdings die Glaubwürdigkeit des Zeugen nicht in Frage, so dass die Zuverlässigkeit der gesamten Zeugenaussage anzuzweifeln und diese insgesamt nicht zu berücksichtigen wäre.

Die Kammer sieht daher keinen Anlass, von der Einschätzung der Einspruchsabteilung abzuweichen, den Zeugen Longstaffe als glaubwürdig zu erachten.

3.5 *Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen*

- 3.5.1 Die Einspruchsabteilung war von der Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen Longstaffe überzeugt (Gründe der angefochtenen Entscheidung, Seite 10, dritter Absatz).
- 3.5.2 Die Beschwerdeführerin bemängelte die Auffassung der Einspruchsabteilung und argumentierte, dass keine konsistente und widerspruchsfreie Zeugenaussage vorliege.

So gebe es nach Ansicht der Beschwerdeführerin widersprüchliche Aussagen des Zeugen zum Zeitpunkt des Feldtest (siehe auch D1.2 und D1.4). Gleichwohl habe die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung maßgeblich auf einen Feldtest im April 2007 abgestellt. Ferner gebe es für einen solchen Feldtest keine Belege. Der Zeuge Longstaffe gab zum Verbleib der angeblichen 72.000 Feldtest-Beutel nur an, dass diese an eines der drei Verteilerzentren von McDonald's im Vereinigten Königreich gegangen seien. Auch dafür sei kein Nachweis erbracht worden. Mangels Vorlage eines Belegs für den Feldtest, sei dieser nicht glaubhaft gemacht worden.

Weiterhin fehlten Lieferscheine zum Beleg der unterstellten offenkundigen Vorbenutzung und zur Erhärtung der Zeugenaussage.

Außerdem hätte der Zeuge die mangelnde Zuordnung von D1.3 und D1.6 nicht klären können.

Auch habe die Beschwerdegegnerin keinen Beweis vorgelegt, dass der Beutel gemäß Dokument D1/D1.1 zu den Beuteln gehörte, die an Keystone geliefert wurden. Dabei gebe es keine Bestätigung über die tatsächliche Gestaltung des Beutels und somit Zweifel zur Art des Beutels, zumal es laut Zeugenaussage von März bis Mai 2007 drei unterschiedliche Entwicklungsprodukte gegeben habe.

Die Beschwerdeführerin bestritt, dass die Beutel gemäß D1/D1.1 durch eine Lieferung an Keystone Distribution UK im April 2007 öffentlich gemacht worden seien. Denn ein Öffnen der an Keystone gelieferten versiegelten Beutelpackungen und ein Zugriff auf die Beutel durch

Keystone sei nicht belegt worden. Es sei nicht belegt worden, dass die an Keystone gelieferten Beutel in Augenschein genommen wurden.

Daher seien die Nachweise zur angeblichen offenkundigen Vorbenutzung insgesamt unvollständig.

- 3.5.3 Die Beschwerdeführerin hat zwar eine Vielzahl von möglichen Lücken und angeblichen Widersprüchen in den Aussage des Zeugen vorgebracht. Allerdings ist die Kammer dadurch nicht von der Unrichtigkeit der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung überzeugt, dass eine offenkundige Vorbenutzung vorlag.

Nach gefestigter Rechtsprechung hat ein Dokument keinen höheren Beweiswert als Zeugenaussagen, da die Beweismittel in Artikel 117 (1) EPÜ in keiner Rangfolge aufgeführt sind (RdB, a.a.O., III.G.2.2d); T 918/11).

Das Beweismittel der Zeugenaussage hat somit den gleichen Wert wie jedes andere in Artikel 117 (1) EPÜ genannte Beweismittel. Der Beweiswert der Aussagen des Zeugen Longstaffe wird daher durch ein fehlendes Dokument oder einen fehlenden Beleg entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht entwertet.

Daher ist die Zeugenaussage von Herrn Longstaffe an sich zu bewerten. Hierbei erachtet die Kammer die Zeugenaussagen insbesondere auch hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin angeführten angeblichen Ungereimtheiten und Widersprüche, wie beispielweise zum Feldtest, hinsichtlich fehlender Lieferscheine und zur Gestaltung der Beutel, insgesamt als in sich logisch und schlüssig, wobei die wesentlichen Punkte erwähnt wurden, die die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung zugrunde legte.

Hinsichtlich des Einwandes der Beschwerdeführerin eines fehlendes Belegs, dass ein Öffnen der an Keystone gelieferten, versiegelten Beutelpackungen und eine Inaugenscheinnahme der darin befindlichen Beutel tatsächlich stattfand, merkt die Kammer an, dass es hinsichtlich der Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzung nicht darauf ankommt. Denn wie in der angefochtenen Entscheidung dargelegt, hatte Keystone Distribution als Eigentümer der Beutel die Möglichkeit, Kartons zu öffnen und den Inhalt zu prüfen. Mit der Auslieferung an Keystone Distribution wurde daher der Beutel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Gründe der angefochtenen Entscheidung, Seite 12, zweiter Absatz).

3.6 Die Beschwerdekammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 unter den Punkten 7.1.2 bis 7.1.4, 7.1.6, 7.4 und 7.5 auf die folgende Sach- und Rechtslage zu weiteren Einwänden der Beschwerdeführerin zur Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit hin (siehe Punkte 3.6.1 bis 3.6.6 unten), die von keiner der Beteiligten in Frage gestellt oder kommentiert wurden. Die Kammer sieht daher keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen vorläufigen Meinung abzurücken und bestätigt diese wie folgt.

3.6.1 Die Beschwerdeführerin gab in der Beschwerdebegründung an, dass an der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Herrn Longstaffe Zweifel aufkämen, da er bei der Zeugenbefragung keine genaue Zeitangaben machen konnte, wann er im Jahr 2007 zum CEO ernannt worden sei. Hingegen war er in der Lage, Lieferdaten und Mengen für ein singuläres Produkt aus dem Gesamtproduktportfolio von Smith Anderson des Jahres 2007 Tag genau zu bestimmen (Beschwerdebegründung, Punkt III.4 b)).

Insoweit rügte die Beschwerdeführerin zwar formal die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung, im Ergebnis zielte sie indes auf eine Tatsachenangabe des Zeugen ab. Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerin (Beschwerdeerwiderung, Punkt 3 bis 5), dass dieser Einwand nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag. Somit steht die Zulassung dieses Vorbringens im Ermessen der Kammer nach Artikel 12 (4) VOBK 2020.

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die Beschwerdeführerin den Zeugen während der Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen hätte fragen können und müssen, warum er sich nicht Tag genau erinnern könne, wann er zum CEO ernannt wurde, wenn diese Frage für sie relevant gewesen wäre. Dieser Einwand der Beschwerdeführerin betrifft einen Sachverhalt, der als Vorhalt während der Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen eindeutig im Einspruchsverfahren hätte geklärt werden können. Dem Einwand könnte auch nicht ohne weiteres nachgegangen werden, da der Zeuge dazu eben hätte befragt werden müssen bzw. befragt werden müsste.

Auch während der anschließenden Erörterung des Ergebnisses der Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde die Glaubwürdigkeit des Zeugen aufgrund dieser Tatsache nicht angezweifelt.

Daher sieht die Kammer keinen Grund, in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2020, diesen Einwand, entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin, im Verfahren zu berücksichtigen.

3.6.2 Die Beschwerdeführerin gab an, dass ein Widerspruch zwischen einer Aussage nach D1.4 (Seite 3, letzter Absatz) und der Zeugenaussage vor der Einspruchsabteilung bestehe (Seite 13, letzter Absatz, der Niederschrift über die Zeugeneinvernahme). Nach D1.4 habe der Zeuge ausgesagt, dass McDonald's keine geöffneten Beutelpackungen annehme. Auf Seite 13, letzter Absatz, der Niederschrift über die Zeugeneinvernahme sei jedoch vermerkt, dass kontrollierte Produkte, wenn sie nicht zu beanstanden seien, wieder verschlossen und auf die Transportpalette zurückverbracht werden (Beschwerdebegründung, Punkt III.4 c)).

Die Kammer sieht keinen Widerspruch in den Aussagen des Zeugen. Denn entsprechend der Meinung der Beschwerdegegnerin hat der Zeuge Herr Longstaffe nicht angegeben, dass geprüfte Beutelpackungen an McDonald's versandt wurden.

3.6.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Aussagen des Zeugen Longstaffe zu einem Inhaber mehrerer McDonald's Filialen in Schottland widersprüchlich seien (Beschwerdebegründung, Punkt III.4 d)).

Die Kammer folgt der Beschwerdegegnerin, dass Seite 4, unterer Abschnitt, in Zusammenschau mit Seite 20, letzter Absatz, der Niederschrift über die Zeugeneinvernahme zu entnehmen ist, dass gegen Ende 2006 von Herrn Longstaffe und dem Manager eines lokalen McDonald's Restaurants die Idee der perforierten Linie entwickelt wurde, nicht aber von dem Franchisenehmer. Somit musste sich Herr Longstaffe, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, nicht selbst korrigieren, sondern bestätigte lediglich, dass der ihm persönlich bekannte Franchisenehmer nicht vor Ort war. Daher sind

keine widersprüchlichen Aussagen des Zeugen zu dem ihm persönlich bekannten Franchisenehmer zu erkennen.

- 3.6.4 Die Beschwerdeführerin merkte an, dass sich Herr Longstaffe bei nahezu sämtlichen Aussagen durchgängig der Konjunktivform bediente. Daher hafte den Aussagen von Herrn Longstaffe das Element der Beliebigkeit an (Beschwerdebegründung, Punkt III.4 f)).

Die Kammer ist nicht überzeugt, dass der Gebrauch des Konjunktivs die Glaubhaftigkeit der Aussage und die Glaubwürdigkeit des Zeugen Herrn Longstaffe beeinflusst, zumal die diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin ohne konkrete Angabe einer entsprechenden Aussage des Zeugen ohnehin eher kursorisch und als unsubstantiiert anzusehen sind.

- 3.6.5 Die Beschwerdeführerin trug unter Punkt III.8 der Beschwerdebegründung vor, dass die WRIN-Nummer und ein Auslieferungsdatum auf der Rechnung D1.3 fehlten. Ein Zusammenhang zwischen den Beuteln für den Feldtest und der Rechnung D1.3 sei daher rein hypothetischer Natur. Auch sei kein Zusammenhang zwischen den angeblich an Keystone gelieferten Feldtest-Beuteln und den Beuteln, die angeblich in der McDonald's-Filiale in Linwood ausgeliefert worden seien, erkennbar.

Entsprechend der Meinung der Beschwerdegegnerin ist festzustellen, dass D1.6 die vollständige WRIN-Nummer (die auch auf D1 und D1.1 angegeben ist) angibt und die Firma Keystone bestätigt hat, dass sie diese Beutel an McDonald's auslieferte.

Im Übrigen folgt die Kammer den Gründen der angefochtenen Entscheidung (Seite 11, dritter bis

vierter Absatz), in der die von der Beschwerdeführerin in Frage gestellten Zusammenhänge dargestellt sind.

- 3.6.6 Laut der Beschwerdeführerin sei D1.6 als eine singuläre Verlautbarung einer nicht zeichnungsberechtigten Person eine *prima facie* Relevanz abzusprechen (Punkt III.9 der Beschwerdebegründung). Zur Erhärtung von D1.6 und als wesentlicher Bestandteil des Beweismaterials für eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung wären Lieferscheine oder dergleichen beizubringen gewesen (Punkt III.10 der Beschwerdebegründung).

Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht. Zum einen hat die Einspruchsabteilung die *prima facie* Relevanz von D1.6 für die geltend gemachte Vorbenutzung im Hinblick auf die diesbezüglichen Einwände der Patentinhaberin bereits festgestellt (angefochtene Entscheidung, Punkt II.2.1 und II.2.3). Die Kammer sieht keinen Grund, von dieser Feststellung abzurücken (siehe obigen Punkt 2.3).

Zum anderen bestätigt D1.6, entsprechend der angefochtenen Entscheidung, Seite 11, letzter Absatz, dass Keystone Distribution Beutel mit der WRIN 02135042 erhielt und ein Teil davon an McDonald's Linwood im April und Mai 2007 verkaufte. Dass eine Auslieferung an Keystone Distribution erfolgte, wird auch durch die weiteren Beweismittel D1.3 und die Zeugenaussage untermauert. Daher ist die Kammer nicht überzeugt, dass zusätzlich Lieferscheine oder weitere Beweismittel zur Erhärtung von D1.6 und der geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung erforderlich sind (siehe obigen Punkt 3.5.3).

Auch ist nicht ersichtlich, warum eine Auskunft in einer von einer Mitarbeiterin von Keystone Distribution

unterschiedliche Erklärung keine Beweiskraft hätte, weil sie ggf. nicht "zeichnungsberechtigt" wäre, also nicht befugt wäre im Name der Gesellschaft Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin hat die Einspruchsabteilung auch nicht darüber hinweggesehen, dass sich D1.3 und D1.6 hinsichtlich der darin aufgeführten Mengen nicht vergleichen lassen. Denn gemäß der angefochtenen Entscheidung, Seite 11, letzter Absatz, bis Seite 12, erster Absatz, war der Grund dafür, dass es eine zeitliche Verzögerung zwischen den Lieferungen an Keystone Distribution und den Weiterlieferungen an McDonald's gab sowie dass Lieferungen der Beutel oft stattfanden.

- 3.7 Die Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt daher nicht von der Unrichtigkeit der Feststellung der Einspruchsabteilung, die zusätzlich auf dem persönlichen Eindruck, den die Einspruchsabteilung während der Zeugeneinvernahme erlangt hat, beruht, dass die Glaubhaftigkeit der Aussage und Glaubwürdigkeit des Zeugen Herrn Longstaffe nicht anzuzweifeln sind.

Die Kammer ist der Überzeugung, dass die Zeugenaussage insgesamt als sehr klar und detailreich hinsichtlich der entscheidungserheblichen Fragen anzusehen ist und hinsichtlich der nachzuweisenden offenkundigen Vorbenutzung ein konsistentes und vollständiges Bild ergibt. Die Einspruchsabteilung hat keinen Fehler begangen, die Beurteilung der Beweismittel an ihre Überzeugung zu knüpfen. Die von der Beschwerdeführerin angeführten angeblichen Widersprüche und mangelnde Zusammenhänge werden als nicht hinreichend erachtet, um die Beweiskraft der Zeugenaussage zu erschüttern.

Die Kammer ist somit nicht von der Unrichtigkeit der Beurteilung der Beweismittel durch die Einspruchsabteilung überzeugt. Daher teilt die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, dass auf Basis der Zeugenaussagen, D1, D1.3 und D1.6, die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung des "toasted deli sandwich" Beutels ausreichend bewiesen ist.

Folglich gehört sie mit den in der Niederschrift über die Beweisaufnahme durch Inaugenscheinnahme von D1 aufgelisteten Merkmalen zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

4. *Neuheit gegenüber der offenkundige Vorbenutzung "toasted deli sandwich Beutel"*
- 4.1 Der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I bis VI wurde gemäß der angefochtenen Entscheidung im Lichte der Vorbenutzung "toasted deli sandwich Beutel" als nicht neu angesehen.
- 4.2 Unstreitig ist, dass der vorbenutzte Beutel alle Merkmale von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie gemäß den Hilfsanträgen I bis VI offenbart.
- 4.3 Daher nimmt der vorbenutzte Beutel den jeweiligen Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie der Hilfsanträge I bis VI neuheitsschädlich vorweg (Artikel 100 a) und 54 (2) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt