

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. Juni 2025**

Fallnummer: R 0006/23

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0765/20 - 3.2.07

Anmeldenummer: 14761559.5

Veröffentlichungsnummer: 3041749

IPC: B65B69/00, B65B39/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG ZUM UMFÜLLEN VON PROZESSMATERIAL ZWISCHEN EINEM
ERSTEN UND EINEM ZWEITEN BEHÄLTNIS UND VERFAHREN DAZU

Patentinhaberin:

Rubitec AG

Einsprechende:

Hecht Technologie GmbH

Stichwort:

Antrag auf Überprüfung

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 112a(2)(c), 113
EPÜ R. 109(2)(a)

Schlagwort:

Antrag auf Überprüfung - offensichtlich unbegründet
schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ (nein)

Zitierte Entscheidungen:

R 0016/09



Große Beschwerdekammer
Enlarged Board of Appeal
Grande Chambre de recours

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

Fallnummer: R 0006/23

E N T S C H E I D U N G
der Großen Beschwerdekammer
vom 18. Juni 2025

Antragstellerin: Hecht Technologie GmbH
(Einsprechende) Schirmbeckstrasse 17
85276 Pfaffenhofen/IIIm (DE)

Vertreter: Kilian Kilian & Partner mbB
Zielstattstraße 23a
81379 München (DE)

Andere Beteiligte: Rubitec AG
(Patentinhaberin) Hauptstrasse 8
4431 Bennwil (CH)

Vertreter: Troesch Scheidegger Werner AG
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon (CH)

Zu überprüfende Entscheidung: Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer
3.2.07 des Europäischen Patentamts vom
30. November 2022.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender C. Josefsson
Mitglieder: R. Romandini
T. Sommerfeld

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Antrag auf Überprüfung betrifft die Entscheidung T 0765/20 (im Folgenden: die Entscheidung) der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07 (im Folgenden: die Kammer oder die Beschwerdekammer). Die Antragstellerin ist die Einsprechende im Einspruchsverfahren und die einzige Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren.
- II. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Umfüllen von Prozessmaterial zwischen einem ersten und einem zweiten Behältnis sowie ein entsprechendes Verfahren. Das Patent wurde auf der Grundlage der am 2. September 2014 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 14 761 559.5 erteilt. Die betreffende Anmeldung beanspruchte die Priorität einer schweizerischen Anmeldung (CH 14852013) vom 2. September 2013.
- III. Die Antragstellerin beantragte im Einspruchsverfahren den Widerruf des Patents auf der Grundlage von Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikeln 54, 56, 83 und 123 (2) EPÜ. Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass das Patent – unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen durch den während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1 – sowie die damit beanspruchte Erfindung den Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens genügten.
- IV. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Antragstellerin Beschwerde ein. Sie beantragte:
 - die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,

- den Widerruf des Patents,
- die Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Patentinhaberin,
- sowie die Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer.

- V. Die Beschwerde richtete sich gegen die Schlussfolgerungen und die damit verbundene Begründung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) EPÜ (Ausführbarkeit), Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Erweiterung) und Artikel 100 a) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) sowie den gegen die Änderungen erhobenen Einwand nach Artikel 84 EPÜ.
- VI. Die Beschwerde wurde durch die angefochtene Entscheidung zurückgewiesen. Relevant für das vorliegende Überprüfungsverfahren sind die Schlussfolgerungen der Kammer, dass die Feststellung der Einspruchsabteilung, dass das Patent gemäß dem Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge, sowie die Feststellung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 und 11 gemäß aufrechterhaltener Fassung gegenüber der entgegengehaltenen offenkundigen Vorbenutzung neu (Artikel 54 EPÜ) gewesen sei, nicht unrichtig gewesen seien.
- VII. Die Antragstellerin hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Anordnung der Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens beantragt.

Der Antrag auf Überprüfung wird darauf gestützt, dass die Kammer schwerwiegend gegen Artikel 113 EPÜ (Artikel 112a (2) c) EPÜ) verstoßen habe. Dieser Verstoß solle sich aus drei Umständen ergeben:

- Die Kammer habe in entscheidungserheblichem Umfang den Beibringungsgrundsatz außer Acht gelassen und damit im Wesentlichen gegen die ihr obliegende Neutralitätspflicht verstoßen (erster geltend gemachter Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ, im Folgenden: **erster Verstoß**) .

- Die Kammer habe mit der Entscheidung, das Werbevideo nicht zuzulassen, ihr Ermessen überschritten (zweiter geltend gemachter Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ, im Folgenden: **zweiter Verstoß**) .

- Die Kammer habe den während der mündlichen Verhandlung präsentierten Vortrag zu Artikel 123 (2) EPÜ nicht berücksichtigt (im Folgenden: **dritter Verstoß** gegen Artikel 113 EPÜ) .

VIII. Die Große Beschwerdekammer hat in einer Mitteilung vom 14. Mai 2025 ihre vorläufige Einschätzung zur Zulässigkeit und Begründetheit des Antrags dargelegt. In Reaktion auf diese Einschätzung hat die Antragstellerin eine Eingabe vom 13. Juni 2025 eingereicht. Die mündliche Verhandlung fand am 18. Juni 2025 statt. Während der Verhandlung erklärte die Antragstellerin, dass sie den in Punkt 4 des Überprüfungsantrags geltend gemachten Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ (d.h. die Nichtberücksichtigung des Vortrags zum Artikel 123 (2) EPÜ, dritter Verstoß) nicht aufrechterhalten wolle.

IX. Zum **ersten Verstoß** trug die Antragstellerin vor, dass die Kammer sowohl gegen den Beibringungsgrundsatz als auch gegen ihre Pflicht zur Neutralität verstoßen habe. Die Gründe sind wie folgt.

Als Einsprechende hatte die Antragstellerin im Rahmen des Einspruchsverfahrens eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht. Der entsprechende Einwand wurde im Laufe des Beschwerdeverfahrens aufrechterhalten. Die offenkundige Vorbenutzung beruhe auf Handlungen, die auf die Patentinhaberin selbst zurückgingen. Diese Handlungen hätten im Prioritätsjahr stattgefunden.

Die Antragstellerin habe sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz die offenkundige Vorbenutzung substantiiert vorgetragen. Alle relevanten „W-Fragen“ wurden eingehend beantwortet. Die Patentinhaberin habe den entsprechenden, die offenkundige Vorbenutzung betreffenden Vortrag der Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt im Verfahren bestritten. Auch die Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin habe keinen Vortrag enthalten, der zum Ausdruck gebracht hätte, dass die Patentinhaberin die die offenkundige Vorbenutzung begründenden Handlungen nicht vorgenommen hätte.

Die Antragstellerin habe das Nichtbestreiten durch die Patentinhaberin bereits in ihrer Beschwerdebegründung vom 10. Juni 2020 auf Seite 22 aufgezeigt. Sie habe darüber hinaus vorgetragen, dass ihr Vortrag so stark gewesen sei, dass eine Beweislastumkehr stattfinden müsste (vgl. Seite 3 des Überprüfungsantrags).

Trotz alledem habe die Beschwerdekammer Argumente gegen die offenkundige Vorbenutzung entwickelt und in ihrer Mitteilung vom 8. März 2022 dargelegt. Die Antragstellerin habe mit ihrem Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 die vorläufige Stellungnahme der Kammer in mehrfacher Weise als schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ im Sinne von Artikel 112a (2) c) EPÜ gerügt. Unter anderem habe sie

auf die Entscheidung T 2501/11 verwiesen. Die Kammer habe dennoch in der Entscheidung Folgendes ausgeführt:

"9.5 Im vorliegenden Fall lagen damit angesichts der begründeten Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände der offenkundigen Vorbenutzung zunächst bei der Beschwerdeführerin. Ein Anlass für eine Verschiebung der Beweislast zugunsten der Beschwerdeführerin auf die Beschwerdegegnerin hat sich nicht ergeben (vgl. Punkt 6.1.17 dieser Entscheidung). Es bedurfte daher im vorliegenden Verfahren keines Bestreitens des Vorbringens der Beschwerdeführerin durch die Beschwerdegegnerin. Entscheidungserheblich war vielmehr, ob das Vorbringen der Beschwerdeführerin die Kammer überzeugte.

9.6 Diesen Erwägungen steht die Entscheidung T 2501/11 nicht entgegen. Sie betraf vielmehr einen anders gelagerten und daher nicht einschlägigen Sachverhalt, in dem das Vorbringen einer darlegungs- und beweispflichtigen Partei zulässigerweise bestritten wurde, so dass es eben dieser darlegungs- und beweispflichtigen Partei oblag, in substantiierter Weise auf das Bestreiten zu reagieren."

Die Antragstellerin macht geltend, dass die Kammer mit diesem Ansatz gegen den Beibringungsgrundsatz verstoßen habe. Aus dem Beibringungsgrundsatz folge, dass eine Kammer nur auf Basis von durch die Parteien vorgebrachten Tatsachen entscheiden könne. Das müsse insbesondere für den Fall einer offenkundigen Vorbenutzung gelten, zu der die Kammer keine eigenen Ermittlungen anstrengen könne und auf den Vortrag der Parteien angewiesen sei. Bestreite eine der Parteien den Tatsachenvortrag der Gegenseite nicht, könne eine

Bewertung der vorgebrachten Tatsachen dahingestellt bleiben. Sie seien als wahr hinzunehmen. Die Kammer habe hingegen die Auffassung vertreten, dass der Sachvortrag der Antragstellerin, selbst wenn nicht von der Gegenpartei bestritten, die Kammer überzeugen müsse. Die Kammer habe darüber hinaus auch Argumente gegen den Sachvortrag entwickelt, der auf keinem Vortrag der Patentinhaberin beruhe. Sie habe damit gegen Artikel 113 EPÜ verstoßen und sei nicht neutral geblieben.

Im Detail macht die Antragstellerin in ihrem Überprüfungsantrag geltend, dass sie zur W-Frage („Was wurde veröffentlicht“) vorgetragen habe, sie habe als Einsprechende bereits in der ersten Instanz die in Rede stehende offenkundige Vorbenutzung substantiiert, die auf die Patentinhaberin selbst zurückging. Diese habe im Prioritätsjahr das System SMARTDOCK auf den Markt gebracht und zugestanden, die Werbebroschüre E1.6 am 2. September 2013 auf ihrer Internetseite veröffentlicht zu haben.

Die Broschüre habe auf eine Patentanmeldung verwiesen, bei der es sich nach Ansicht der Einsprechenden nur um die zum Streitpatent gehörende Prioritätsanmeldung handeln konnte. Hieraus habe sie abgeleitet, dass das angebotene SMARTDOCK nach der Lehre dieser Anmeldung funktionieren müsse, zumal diese nur eine Ausführungsform offenbarte, die die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche des Streitpatents zwangsläufig erfüllte (siehe Seite 13 ff. der Beschwerdebegründung vom 10. Juni 2020). Die Patentinhaberin habe dies zu keinem Zeitpunkt bestritten.

Die Beschwerdekammer vertrat in ihrer vorläufigen Stellungnahme eine andere Ansicht. Die Antragstellerin rügte diese Stellungnahme mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 (siehe Seiten 8 und 9) und machte geltend, dass die Kammer unberücksichtigt gelassen habe, dass die Patentinhaberin weder bestritten habe, dass sich die Dokumente E1.1 bis E1.6 auf die Prioritätsanmeldung beziehen, noch dass SMARTDOCK nach deren Lehre arbeite.

Die Patentinhaberin habe lediglich argumentiert, die Prioritätsanmeldung sei kein Stand der Technik. Die Nichtberücksichtigung dieses Umstands stelle nach Artikel 112a (2) c) EPÜ einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ dar. Die entsprechenden Ausführungen der Kammer ließen den Beibringungsgrundsatz unberücksichtigt und würden zudem als nicht neutral empfunden.

Nach Auffassung der Antragstellerin hätte die Kammer prüfen müssen, ob das zugestandene, angebotene SMARTDOCK-System, das unbestritten nach der Lehre der Prioritätsanmeldung arbeitete, die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche des aufrechterhaltenen Streitpatents traf (vgl. Schriftsatz vom 13. Oktober 2022, Seite 9).

Trotz dieses Vorbringens hielt die Beschwerdekammer an der in der erwähnten Mitteilung geäußerten Auffassung fest und führte in der angefochtenen Entscheidung wie folgt aus:

„6.1.5 Der Gegenstand der in der Prioritätsanmeldung PO dargestellten Erfindung ist im weitesten Sinne in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 7 der Prioritätsanmeldung PO wiedergegeben. Damit unterscheidet er sich wesentlich von den Gegenständen der Ansprüchen 1 und 11 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung, die zumindest

weitere Merkmale umfassen. Ein Verweis auf die Prioritätsanmeldung PO legt folglich nicht zwingend dar, dass in dem System SMARTDOCK tatsächlich die Merkmalskombinationen des Anspruchs 1 oder des Anspruchs 11 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung erfüllt wären. Vielmehr kann sich die jeweilige Bezugnahme in den Dokumente E1.1 bis E1.6 auf die unterschiedlichsten Aspekte der in der Prioritätsanmeldung PO offenbarten Erfindung beziehen.

6.1.6 Sämtliche sich auf die Prioritätsanmeldung PO beziehenden Argumentationslinien der Beschwerdeführerin sind folglich ungeeignet, eine offenkundige Vorbenutzung des von ihr dargestellten Gegenstands darzulegen."

Die in diesen Entscheidungsgründen enthaltenen Ausführungen beruhten auf keinem Vortrag der Patentinhaberin. Die Patentinhaberin habe zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass die Funktionsweise des SMARTDOCKs der Prioritätsanmeldung entsprochen habe (vgl. Seite 8 des Überprüfungsantrags). Die Ausführungen der Kammer verstießen daher gegen Artikel 113 EPÜ; sie ließen den Beibringungsgrundsatz unberücksichtigt und seien im Kern nicht neutral.

Entsprechendes gälte für eine zweite Argumentationslinie, welche die Antragstellerin substantiiert habe und aus der sich die Funktionsweise des im Prioritätsjahr angebotenen Systems SMARTDOCK erschließen lasse. Diese Argumentationslinie beruhe darauf, dass die Dokumente E1.5 und E1.6 offensichtlich zusammengehörten. Die Seiten 4 ff. der E1.5 zeigten dasselbe System, wie es auf dem Deckblatt der E1.6 dargestellt sei. Aufgrund dieser Tatsache sei der Schluss gerechtfertigt, dass das unter derselben Marke

beworbene System gemäß E1.6 dieselbe Funktionalität aufgewiesen habe, wie sie in E1.5 offenbart sei. Die Patentinhaberin habe dies nicht bestritten.

Die Beschwerdekammer habe in ihrer vorläufigen Stellungnahme eine andere Ansicht vertreten. Die Antragstellerin habe die Ausführungen der Kammer mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 gerügt. Die Antragstellerin trägt vor, dass die Kammer ihre Auffassung auch in der Folge nicht geändert, sondern in der angefochtenen Entscheidung wie folgt ausgeführt habe:

„6.1.9 Die Beschwerdeführerin trug ergänzend vor, dass die Dokumente E1.5 und E1.6 völlig wesensgleich seien und bei objektiver Betrachtung offensichtlich das identische Produkt betreffen, so dass Dokument E1.5 eine Beschreibung der Funktionalität des in Dokument E1.6 beworbenen Produkts enthalte (vgl. Beschwerdebegründung Seite 16, Absatz 2).

6.1.10 Die Kammer ist aber nicht davon überzeugt, dass sich durch das Dokument E1.6, auch vor dem Hintergrund der Erklärungen aus den Dokumenten E1.2 oder E1.3, ergäbe, dass das in Dokument E1.6 beworbene Produkt, unabhängig davon, ob es die in Dokument E1.5 beschriebene Funktionalität aufweist, vor [dem] Anmeldetag des Patents tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.“

Auch die oben wiedergegebenen Ausführungen beruhten nach Auffassung der Antragstellerin nicht auf dem Vortrag der Patentinhaberin. Die Patentinhaberin habe zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass E1.5 und E1.6 zusammengehörten. Auch diese Ausführungen der Kammer verstießen daher gegen Artikel 113 EPÜ.

Entsprechende Verstöße macht die Antragstellerin auch im Zusammenhang mit ihrem Sachvortrag zur Frage „Wer hat veröffentlicht – Angebot/Vertrieb“ geltend (vgl. Seiten 10 und 11 des Überprüfungsantrags). Auch in diesem Kontext sei die Vorgehensweise der Kammer, insbesondere das Nichtbeachten der Zugeständnisse sowie des fehlenden Bestreitens durch die Patentinhaberin, nicht mit dem Beibringungsgrundsatz und der Neutralitätspflicht vereinbar gewesen.

- X. Zum **zweiten** angeblichen **Verstoß** gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör, nämlich die Nichtzulassung von Tatsachen und Beweismitteln, trägt die Antragstellerin vor, dass sie als Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung ein Werbevideo (E1.6c) in das Verfahren eingeführt habe. Dieses Video solle die Funktionsweise des Systems SMARTDOCK veranschaulichen und damit die Funktionalität des unstreitig angebotenen und im Prioritätsjahr vertriebenen Produkts SMARTDOCK belegen.

Nach Auffassung der Antragstellerin könne der genaue Veröffentlichungszeitpunkt des Videos dahingestellt bleiben. Denn die Patentinhaberin habe nicht bestritten, das Video im Prioritätsjahr verbreitet zu haben. Diese Umstände habe die Antragstellerin bereits mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 gerügt. Die Kammer ließ das Werbevideo dennoch nicht in das Verfahren zu. Wie die Antragstellerin ausführt, habe die Kammer in der angefochtenen Entscheidung diese Ermessensentscheidung mit den folgenden Ausführungen begründet:

"4.2.3 Die Beschwerdegegnerin wendete zurecht ein, dass es sich bei dem Werbevideo E1.6c um ein Beweismittel

handelt, bei dem nicht deutlich ist, wann oder wie es der Öffentlichkeit zugänglich war
(Beschwerdeerwiderung, Seite 2, letzter Teilabsatz, bis Seite 3, erster Absatz). Der Screenshot auf Seite 23 der Beschwerdebegründung kann nicht darlegen, ob und inwiefern die auf dem Screenshot aufgelisteten Dokumente vor dem Anmeldetag einem Mitglied der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht waren. Dies gilt auch, weil die Beschwerdeführerin es versäumt, die Identität der Quelle anzugeben oder unter welchen Umständen die Quelle wann an diese Datei gelangte.

4.2.4 Der Vortrag der Beschwerdeführerin, dass das Werbevideo die Funktionsweise des ab dem 2. September 2013 angebotenen und [im] Prioritätsjahr vertriebenen Produktes SMARTDOCK [zeigt,] bleibt damit eine unbelegte Behauptung. Es ist vielmehr nicht auszuschließen, dass das Werbevideo eine alternative oder erst zu einem anderen Zeitpunkt vertriebene Variante darstellt.

4.2.5 Angesichts dieser Zweifel kann die Beschwerdeführerin im Ergebnis weder schlüssig darlegen, dass das Werbevideo 1.6c dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) (oder auch Artikel 54 (3)) zuzurechnen wäre, noch das [sic] es aus anderen Gründen im vorliegenden Fall prima facie relevant wäre.

4.2.6 Die Kammer ist vor diesem Hintergrund der Überzeugung, dass das Dokument E1.6c nicht offensichtlich erkennbar zur Klärung des Sachverhalts der offenkundigen Vorbenutzung beiträgt, sondern eine Zulassung neue, komplexe Fragestellung aufwerfen wird.

4.2.7 Die Kammer übt daher das ihr zustehende Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK 2020 dahingehend aus, das

Werbevideo E1.6c und die darauf beruhenden Einwände im Verfahren [nicht] zu berücksichtigen."

Die Antragstellerin führt aus, dass das Video hätte zugelassen werden müssen. Die Patentinhaberin habe nie bestritten, dass das Video die Funktionsweise von SMARTDOCK zeige oder dass sie das Video herausgegeben habe. Die Schlussfolgerungen der Kammer beruhten demnach nicht auf dem Vortrag der Patentinhaberin und verstießen gegen Artikel 113 EPÜ. Nachdem es die Funktionsweise von SMARTDOCK eindeutig zeige und auch unbestritten selbst Stand der Technik sei, sei das Werbevideo hochgradig entscheidungsrelevant. Mit der Nichtzulassungsentscheidung habe die Kammer ihr Ermessen überschritten.

XI. In einer Mitteilung vom 14. Mai 2025 hat die Große Beschwerdekammer auf zwei Punkte verwiesen: Zum einen, dass ein Verstoß gegen den Beibringungsgrundsatz, selbst wenn dieser im Beschwerdeverfahren gelten würde, kein Überprüfungsgrund ist. Zum anderen, dass Ermessensentscheidungen im Überprüfungsverfahren nur eingeschränkt überprüft werden könnten.

XII. Die Antragstellerin hat zu dieser vorläufigen Einschätzung in der Eingabe vom 13. Juni 2025 sowie in der mündlichen Verhandlung Stellung genommen. Der maßgebliche Sachvortrag stellt sich – wie von der Großen Beschwerdekammer verstanden – zusammengefasst wie folgt dar:

– Die Antragstellerin stimmte der Großen Beschwerdekammer zu, dass das Überprüfungsverfahren nicht dazu diene, die Anwendung materiellen Rechts zu überprüfen, sondern auf die ausdrücklich in Artikel 112a (2) EPÜ genannten Überprüfungsgründe

beschränkt sei. Die herangezogenen Verfahrensgrundsätze (insbesondere der Beibringungsgrundsatz) wirkten sich jedoch sowohl auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs (Punkt II.9 der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer) als auch auf die Grenzen der Ermessensausübung der Kammer (Punkt II.10 der Mitteilung) aus. Diese Verfahrensgrundsätze bestimmten, was als relevante und damit zwingend zu prüfende Ausführungen der Parteien anzusehen seien und wo das Ermessen der Kammer beginne und ende.

- Das Einspruchsverfahren sei ein Streitiges Verfahren zivilrechtlicher Natur, in dem der in Artikel 114 (1) EPÜ statuierte Amtsermittlungsgrundsatz seine Grenze finde und der Beibringungsgrundsatz Anwendung finde. Sollte – wie in der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer angedeutet – die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes in Frage gestellt werden, bedeutete dies eine Abkehr von gefestigter Rechtsprechung.

- Würde man das Einspruchsverfahren als Streitiges Verfahren begreifen, das zumindest teilweise zivilrechtlichen Verfahrensgrundsätzen unterliegt, dann bildete der Vortrag beider Seiten die Grundlage für die Entscheidung und den Raum, in dem die Kammer ihr Ermessen ausüben und die relevanten Ausführungen inhaltlich prüfen müsse. Fehle hingegen relevanter Vortrag bzw. werde ein für die Kammer nicht überprüfbarer Tatsachenvortrag nicht bestritten, so könne die Kammer diese Lücke nicht durch eigenes Ermessen oder eigene Ausführungen schließen. Alles andere führe per se zu einer subjektiven Einschätzung, die nicht auf beidseitigem Parteivortrag, sondern auf der Argumentation einer Partei und der Einschätzung der Kammer beruhe. Die resultierende Entscheidung läge

damit außerhalb des Ermessensspielraums und wäre zwangsläufig willkürlich.

- Vor diesem Hintergrund beträfe der Überprüfungsantrag die in der Mitteilung vom 14. Mai 2025 unter II.9./10. dargestellten Grundsätze, die im Rahmen des Artikel 112a (2) c) EPÜ überprüfbar seien. Die Nichtberücksichtigung des Beibringungsgrundsatzes führe - entgegen der Ansicht der Großen Beschwerdekammer - nicht lediglich zu einer materiell- oder verfahrensrechtlich fehlerhaften Entscheidung, sondern verletze das rechtliche Gehör der Antragstellerin. Denn die Kammer habe ihre Prüfung und ihr Ermessen nicht auf beidseitigen Vortrag gestützt. Anders als von der Großen Beschwerdekammer dargelegt, erschöpfe sich das rechtliche Gehör nicht darin, den Vortrag einer Partei zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. In einem zweiseitigen Verfahren sei das rechtliche Gehör nur gewahrt, wenn der wechselseitige Vortrag rechtlich gegeneinander abgewogen werde. Diese Abwägung fehle vollständig in der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer habe den Vortrag der Antragstellerin lediglich zur Kenntnis genommen, ohne ihn dem - nicht vorhandenen - Vortrag der Patentinhaberin gegenüberzustellen. Damit liege die Entscheidung außerhalb des Ermessensspielraums und verletze Artikel 113 EPÜ.

- Die Neutralität der Kammer sei im Überprüfungsverfahren nach Artikel 113 EPÜ überprüfbar. Der Anspruch auf rechtliches Gehör sei nur gewahrt, wenn die Kammer neutral handle. Entwickle die Kammer jedoch eigene Argumente gegen eine Partei, ohne dass hierfür ein Parteivortrag der Gegenseite vorliege und ohne diese zur Stellungnahme aufzufordern, so liege kein neutrales Handeln vor. Die Kammer fokussiere sich

damit einseitig auf den Vortrag einer Partei und übernehme im Kern die Verteidigung der Gegenseite.

- XIII. In der mündlichen Verhandlung wurde die Antragstellerin gefragt, welche Ermessensentscheidung nach dem Beibringungsgrundsatz überprüfbar sei, da die einzige Zulassungsentscheidung hier die Zulassung des Werbevideos und des darauf gestützten Sachvortrags betreffe.

Die Antragstellerin führte hierzu aus, dass die Überprüfung nicht auf diese Zulassungsentscheidung beschränkt sei, sondern auch die Ermessensentscheidung der Kammer erfasse, ob sie sich mit dem Sachvortrag der Gegenpartei befassen und diesen anschauen solle.

Sie erklärte, dass das Ermessen in einem Fall, in dem ein Sachvortrag nicht bestritten wird, nicht mehr frei sei. Das Nichtbestreiten habe zur Folge, dass nicht bestrittene Tatsachen als wahr hinzunehmen seien.

- XIV. Am Ende der mündlichen Verhandlung bestätigte die Antragstellerin ihre Eingangsanträge (siehe dazu oben, Punkt VII).

Entscheidungsgründe

1. Einführung

- 1.1 Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, die Rüge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen der angeblichen Nichtberücksichtigung ihres Vortrags zu Artikel 123 (2) EPÜ (dritter angeblicher Verstoß) nicht weiter zu verfolgen. Daher

bleiben für die Große Beschwerdekammer nur zwei Punkte zu prüfen:

- (i) der behauptete Verstoß gegen den Beibringungsgrundsatz (erster angeblicher Verstoß), und
- (ii) die Nichtzulassung des Werbevideos (zweiter angeblicher Verstoß).

- 1.2 In ihrer Mitteilung vom 14. Mai 2025 hat die Große Beschwerdekammer die vorläufige Ansicht vertreten, dass erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit des Überprüfungsantrags in Bezug auf beide Punkte bestehen. Sie hat jedoch entschieden, diese Frage offen zu lassen. Die folgenden Abschnitte befassen sich daher mit der Begründetheit des Überprüfungsantrags. Zunächst werden bestimmte Grundsätze der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu Artikel 112a EPÜ erläutert, die hier besonders relevant sind (Punkt 2 der Gründe). Anschließend werden die beiden geltend gemachten Verstöße jeweils gesondert behandelt (Punkte 3 und 4 der Gründe).
- 2. Relevante Grundsätze in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer
 - 2.1 Zwei Grundsätze, welche die Große Beschwerdekammer in ihrer Rechtsprechung zu den Überprüfungsgründen gemäß Artikel 112a EPÜ entwickelt hat, erscheinen im vorliegenden Verfahren unmittelbar relevant.
 - 2.2 Erstens dient das Überprüfungsverfahren nicht dazu, die Anwendung materiellen Rechts durch die Beschwerdekammern zu überprüfen. Gleiches gilt für die Anwendung von Beweisnormen oder die Würdigung von Beweismitteln. Die Überprüfungsgründe sind abschließend

in Artikel 112a EPÜ geregelt. Die Große Beschwerdekammer ist nicht befugt zu prüfen, ob ein bestimmtes Vorgehen gegen bestimmte Verfahrensgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verstößt – es sei denn, diese sind ausdrücklich als Überprüfungsgründe vorgesehen.

- 2.3 Zweitens sind Ermessensentscheidungen – über die Zulassung neuen Vorbringens oder neuer Anträge – im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nur eingeschränkt überprüfbar. Nach der Rechtsprechung darf lediglich geprüft werden, (i) ob der Beteiligte zur Frage der Zulassung angehört wurde und/oder (ii) ob ein Ermessensfehler vorliegt.

Letztere Prüfung beschränkt sich auf zwei Aspekte:

(i) ob die Kammer überhaupt Ermessen hatte und dieses erkannt hat (Ermessensüberschreitung oder – nichtgebrauch), und

(ii) ob das Ermessen willkürlich oder offensichtlich rechtswidrig ausgeübt wurde (Ermessensmissbrauch oder – fehlgebrauch) (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, 2025, V.B.3.5.3, unter Hinweis auf R 6/17, Punkt 3.5; R 9/11, Punkt 3.2.3; vgl. auch R 11/20, Punkt 5).

- 2.4 In der Eingabe vom 13. Juni 2025 sowie in der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin diesen zwei Grundsätzen zugestimmt. Sie hat jedoch zugleich die Ansicht vertreten, dass bei der Überprüfung des Ermessens der Beibringungsgrundsatz zu berücksichtigen sei und auch die Entscheidung, ob und inwieweit der Sachvortrag der Gegenpartei berücksichtigt wird, eine Ermessensentscheidung darstelle, die im Lichte des

Beibringungsgrundsatzes überprüfbar sei (siehe oben, Punkt XII).

Daher sei die durch den Überprüfungsantrag veranlasste Überprüfung des Ermessens nicht auf die Entscheidung über das Werbevideo und den darauf bezogenen Vortrag beschränkt (siehe oben, Punkt XIII).

Die Große Beschwerdekammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Das Ermessen, das im Überprüfungsverfahren der Kontrolle unterliegt, ist dasjenige, das bei der Zulassung eines Antrags oder eines Sachvortrags ausgeübt wird und seine Grundlage in Artikel 114 (2) EPÜ oder in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern findet. Aufgrund dieser Ermessensentscheidungen werden Beteiligte gegebenenfalls nicht über den nicht zugelassenen Sachvortrag oder Antrag gehört. Daher hat die Große Beschwerdekammer die Möglichkeit eröffnet, diese Ermessensentscheidungen einer beschränkten Kontrolle zu unterziehen.

Die Beweiswürdigung, die Frage, ob eine Vorbenutzung nachgewiesen wurde, sowie die Bewertung des angeblichen Schweigens eines Verfahrensbeteiligten sind Teil der Sachentscheidung und nicht überprüfbar. Ob dabei überhaupt ein Ermessen besteht, ist zweifelhaft. Jedenfalls besteht kein Zusammenhang mit Zulassungsentscheidungen nach Artikel 114 (2) EPÜ, sodass Beweiswürdigung und Sachverhaltsbewertung keiner Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ unterliegen.

3. Verstoß gegen den Beibringungsgrundsatz und die Neutralitätspflicht (**Erster** angeblicher **Verstoß**)

3.1 *Verstoß gegen den Beibringungsgrundsatz*

- 3.1.1 Der von der Antragstellerin geltend gemachte Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör, der sich aus einer behaupteten Verletzung des sogenannten Beibringungsgrundsatzes ergeben soll, kann nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen.
- 3.1.2 Zunächst ist unklar, was unter einem solchen Grundsatz im Rahmen des EPÜ überhaupt zu verstehen wäre. Der Begriff „Beibringungsgrundsatz“ kommt im EPÜ nicht vor. Er kann in den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen unterschiedliche Bedeutungen und Reichweiten haben. Nationale Verfahrensgrundsätze und Begriffe können daher nur im Rahmen von Artikel 125 EPÜ, nicht jedoch bei der autonomen Auslegung der Vorschriften des EPÜ, herangezogen werden. Darüber hinaus erscheint es zweifelhaft, inwieweit der Beibringungsgrundsatz, wie von der Antragstellerin geschildert, im Verfahren vor der Beschwerdekammer Anwendung findet. Artikel 114 (1) EPÜ, der das Amtsermittlungsprinzip statuiert, gilt auch im Beschwerdeverfahren, wenn auch in unterschiedlichem Umfang in *ex parte*- und *inter partes*-Verfahren (vgl. G 9/91 und G 10/91).
- 3.1.3 Die obigen Fragen können für das vorliegende Verfahren offengelassen werden. Denn selbst wenn ein „Beibringungsgrundsatz“ im Einspruchsbeschwerdeverfahren anwendbar wäre, ihm der von der Antragstellerin behauptete Inhalt zukäme und er zur Folge hätte, dass unstreitige Tatsachenbehauptungen der Entscheidung ohne eigene Würdigung durch die Kammer zugrunde zu legen wären, bleibt die Große Beschwerdekammer bei der Auffassung, dass ein Verstoß dagegen lediglich eine verfahrens- oder materiellrechtlich fehlerhafte Entscheidung begründen

würde. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ würde daraus nicht ohne Weiteres folgen.

Ein solcher Verstoß gegen das rechtliche Gehör könnte nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer nur dann vorliegen, wenn die Kammer einen neuen Einwand oder eine neue Tatsache von sich aus in das Verfahren einführt, den betroffenen Verfahrensbeteiligten aber keine Gelegenheit gibt, hierzu Stellung zu nehmen, und dieser neue Einwand oder diese neue Tatsache sich später in der schriftlichen Entscheidungsbegründung als entscheidungserheblich erweist.

Solange den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit eingeräumt wurde, sich zu allen entscheidungserheblichen Punkten zu äußern und dieser Sachvortrag von der Kammer zur Kenntnis genommen wurde, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt.

- 3.1.4 Gegen diese Auslegung hat die Antragstellerin eingewandt, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör auch das Recht umfasse, dass der eigene Vortrag nicht nur berücksichtigt, sondern auch mit dem Vortrag der Gegenseite rechtlich abgewogen werde (siehe oben, Punkt XII). Im vorliegenden Fall habe die Gegenseite nicht bestritten, das betreffende Produkt angeboten zu haben. Dieser Umstand hätte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden müssen. Dies sei nicht geschehen und führe, so die Antragstellerin, zu einer Verletzung von Artikel 113 EPÜ. Die Große Beschwerdekammer teilt diese Auffassung jedoch nicht.

Würde man in den Anspruch auf rechtliches Gehör zusätzliche Anforderungen an die Begründungspflicht und eine Pflicht zur inhaltlichen Abwägung des

wechselseitigen Parteivortrags hineinlesen, so würde dies bedeuten, dass die Große Beschwerdekammer nicht nur prüfen müsste, ob eine Kammer einen entscheidungserheblichen Vortrag zur Kenntnis genommen hat, sondern auch, ob sie bei dieser Bewertung den Vortrag der Gegenseite richtig berücksichtigt und die Sachvorträge beider Parteien zutreffend gegeneinander abgewogen hat. Eine solche inhaltliche Prüfung ist jedoch im Überprüfungsverfahren nicht zulässig.

Im vorliegenden Fall ist daher nur zu prüfen, ob der Anspruch auf rechtliches Gehör, wie oben definiert, gewahrt wurde. Diese Frage ist zu bejahen. Die Antragstellerin hatte nach der vorläufigen, in der Mitteilung vom 8. März 2022 enthaltenen Stellungnahme der Kammer Gelegenheit, sich umfassend zu den aufgeworfenen Fragen und zur Vereinbarkeit des Vorgehens der Kammer mit den von der Antragstellerin geltend gemachten Verfahrensgrundsätzen zu äußern. Dies ist sowohl in dem Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 als auch in der mündlichen Verhandlung geschehen.

Die Kammer hat die Argumente der Antragstellerin berücksichtigt. Sie hat in der Entscheidung begründet, weshalb sie die offenkundige Vorbenutzung als nicht nachgewiesen ansah (vgl. Punkt 6.1 der zu überprüfenden Entscheidung). Sie hat auch erklärt, warum sie der verfahrensrechtlichen, auf das angebliche Nichtbestreiten der für die Vorbenutzung relevanten Tatsachen gestützten Argumentation der Antragstellerin nicht folgen konnte (vgl. Punkt 9.5 der Entscheidung im Zusammenhang mit dem Vorlageantrag).

Ob diese Begründung rechtlich zutreffend ist oder nicht, und ob sie das angebliche Nichtbestreiten der

Patentinhaberin richtig berücksichtigt hat oder nicht, ist im Rahmen des Überprüfungsverfahrens irrelevant.

3.2 *Verletzung der Neutralitätspflicht*

3.2.1 Im Zusammenhang mit dem Beibringungsgrundsatz hat die Antragstellerin auch geltend gemacht, dass die Kammer ihre Neutralitätspflicht verletzt habe. Diese Verletzung soll sich daraus ergeben, dass die Kammer eigene Argumente gegen das Vorliegen der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sowie gegen die Relevanz und Vollständigkeit der vorgelegten Beweismittel entwickelt habe, die nicht auf dem Sachvortrag der Patentinhaberin beruhten.

3.2.2 Diese Argumentation wirft die Frage auf, ob eine behauptete Verletzung der Neutralitätspflicht des Spruchkörpers überhaupt im Rahmen von Artikel 112a (2) c) EPÜ geprüft werden kann oder ausschließlich im Rahmen von Artikel 112a (2) a) EPÜ, der auf Artikel 24 (1) EPÜ verweist und die Befangenheit einzelner Kammermitglieder betrifft (vgl. R 16/09, Punkt 2.3.3 der Entscheidung).

3.2.3 Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ist eine solche Prüfung der Unparteilichkeit im Rahmen von Artikel 112a (2) c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 113 EPÜ nicht möglich. Eine Prüfung der behaupteten Parteilichkeit hätte im vorliegenden Fall zur Folge, dass die Große Beschwerdekammer zweierlei untersuchen müsste:

- ob der Beibringungsgrundsatz im Beschwerdeverfahren gilt, welchen Inhalt er hat und ob er richtig angewandt wurde und,

- ob der Parteivortrag sachlich korrekt gewürdigt wurde.

Denn die Annahme der Antragstellerin, die Kammer habe parteiisch gehandelt oder entschieden, beruht auf der These, dass die Kammer in der zu überprüfenden Entscheidung gegen den Beibringungsgrundsatz verstoßen und das Nichtbestreiten der Gegenseite nicht richtig gewürdigt habe. Eine solche Prüfung würde jedoch den Rahmen des Artikels 112a EPÜ überschreiten. Denn sie läuft auf eine materielle Kontrolle der Entscheidung hinaus.

Dies bedeutet nicht, dass das EPÜ keine Garantien gegen parteiliches Vorgehen im Beschwerdeverfahren bietet. Diese sind in Artikel 24 (1) und (3) EPÜ geregelt. Fragen der Parteilichkeit müssen im Rahmen dieser Bestimmungen geltend gemacht werden.

4. Nichtzulassung von Beweismitteln (**Zweiter** angeblicher **Verstoß** gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör)
- 4.1 Die Antragstellerin hat auch die Nichtzulassung des Werbevideos im Überprüfungsantrag angegriffen. Sie macht nicht geltend, keine Gelegenheit zur Stellungnahme über die Frage der Zulassung dieses Beweismittels gehabt zu haben. Die Kammer hatte die Gründe für die Nichtzulassung bereits in ihrer Mitteilung vom 8. März 2022 erläutert (Punkt 7.2). Die Antragstellerin äußerte sich hierzu im Schriftsatz vom 13. Oktober 2022 sowie in der mündlichen Verhandlung.
- 4.2 Nach dem Verständnis der Großen Beschwerdekammer richtet sich der Überprüfungsantrag gegen die Ermessensentscheidung selbst, das Beweismittel nicht zuzulassen. Wie erläutert, sind

Ermessensentscheidungen, die die Nichtzulassung eines Einwands oder Antrags betreffen, einer beschränkten Überprüfung zugänglich (siehe oben, Punkt 2.3). Dies ist so, weil die betreffende Beteiligte aufgrund der Nichtzulassung zu dem betreffenden Antrag oder Einwand nicht gehört wurde. Die Nichtzulassung eines Beweismittels als solches hat nicht unmittelbar dieselbe Konsequenz. Jedoch wird darauf normalerweise ein bestimmter Sachvortrag gestützt, der ebenso nicht zugelassen wird. Dies scheint auch im vorliegenden Fall so zu sein (vgl. Punkt 4.2.7 der angefochtenen Entscheidung: „[d]ie Kammer übt daher das ihr zustehende Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK 2020 dahingehend aus, das Werbevideo E1.6c und die darauf beruhenden Einwände [nicht] im Verfahren zu berücksichtigen“; Hervorhebungen durch die Große Kammer). Daher ist dieser Teil des Überprüfungsantrags dahin auszulegen, dass er sich gegen die Entscheidung richtet, neben dem Beweismittel des Werbevideos auch den darauf gestützten Vortrag nicht zuzulassen. Dieses Verständnis hat die Antragstellerin weder im Schriftsatz vom 13. Juni 2025 noch in der mündlichen Verhandlung bestritten.

- 4.2.1 In der Sache ist der Überprüfungsantrag auch in dieser Hinsicht offensichtlich unbegründet. Im Überprüfungsverfahren ist nur zu prüfen, ob die Kammer tatsächlich über ein Ermessen verfügte und dieses überschritten hat, und ob sie die richtigen Kriterien angewandt hat.

Im vorliegenden Fall wurde das Werbevideo erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht. Seine Zulassung lag daher im Ermessen der Kammer.

Das *prima-facie*-Relevanz-Kriterium sowie die Komplexität der Fragestellungen, die sich aus der Zulassung des betreffenden Sachvortrags und Beweismittels ergeben würden, waren zutreffende Gesichtspunkte und Kriterien für die Ermessensausübung. Ihre Heranziehung durch die Kammer war daher rechtskonform.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Überprüfung wird einstimmig als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Michaleczek

C. Josefsson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt