

A		B	X	C	
---	--	---	---	---	--

Aktenzeichen: T 582/90 - 3.2.1

Anmeldenummer: 84 114 049.4

Veröffentlichungs-Nr.: 0 143 425

Bezeichnung der Erfindung: Trapezgurt für das Windsurfen

Klassifikation: B63B 35/82, B63H 9/10

E N T S C H E I D U N G
vom 11. Dezember 1992

Patentinhaber: Siegfried Pertramer

Einsprechender: (01) Reinhard Mader
(02) Peter Hohner

Stichwort: Zeugeneinvernahme in Frankreich/TRAPEZGURT

EPÜ Art. 54, Art. 104, Art. 117
Regel 72

Schlagwort: "Offenkundige Vorbenutzung" -
"Neuheit (ja)" - "erfinderische Tätigkeit (nein)" -
"Antrag auf Kostenverteilung (abgelehnt)" -
"Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr (abgelehnt)" -
"Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung"



Aktenzeichen: T 582/90

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 11. Dezember 1992

Beschwerdeführer:
(Einsprechender 02)

Peter Hohner
Kirchstraße 45
W - 8995 Weissenberg (DE)

Vertreter:

von Willich Werner, Dipl.-Phys.
Robert-Koch-Straße 20
W - 8000 München 22 (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Siegfried Pertramer
Ferdinand-Miller-Straße 11
W - 8080 Fürstfeldbruck (DE)

Vertreter:

Brose, D. Karl, Dipl.-Ing.
Patentanwälte Brose & Partner
Wiener Straße 2
W - 8023 München-Pullach (DE)

Weitere Verfahrensbeteiligte:
(Einsprechende 01)

Reinhard Mader
Seestraße 4
W - 8221 Petting (DE)

Klaus Mader
Fischinger Weg 5
W - 8221 Waging (DE)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: P. Alting van Geusau
C. Payraudeau

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 20. November 1984 mit Prioritäten vom 24. November 1983 und 17. September 1984 (DE-3 342 526 bzw. DE-3 434 087) eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 114 049.4 wurde mit Wirkung vom 15. Oktober 1986 das europäische Patent Nr. 0 143 425 erteilt.

Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Trapezgurt (1) für das Windsurfen mit einem an Schultergurten (3, 4) und einem Brustgurt (5, 6) über eine Haltevorrichtung befestigten Haken (14), welcher in beidseitig am Gabelbaum eines Windsurfers mit beiden Enden befestigte Tampen od. dgl. einhängbar ist, wobei die Gurte mit einem gepolsterten, großflächigen Rückenteil (2) verbunden sind, der Haken bei angelegtem Trapezgurt auf der Brust des Benutzers sitzt, die Haltevorrichtung als Spreizschiene (7) aus steifem Material in einer Länge etwa der Brustkörperbreite eines Benutzers entsprechend ausgebildet ist und die Enden des Brustgurts an den Enden der Spreizschiene angreifen, dadurch gekennzeichnet, daß der Haken (14) auf einem gegenüber der Spreizschiene (7) gefesselt geführt und querverschieblichen Schlittenbauteil (13) befestigt ist."

Gegen das Patent haben der Beschwerdeführer (Einsprechender 02) und die weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechende 01) am 15. Juli 1987 bzw. am 11. Juli 1987 Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstands zu widerrufen.

Zur Stützung seines Vorbringens hat der Beschwerdeführer auf eine Anzahl vorveröffentlichter Patentedokumente

verwiesen und insbesondere zum Nachweis des Fehlens der Neuheit beim Gegenstand nach Anspruch 1 des Patents offenkundige Vorbenutzung im Sommer 1983 durch Herrn Dominique Delville durch Feilhalten und Verkauf von Trapezhaken für Surfer gemäß der nachveröffentlichten FR-A-2 543 911 (D1) in seinem Geschäft

"Loisirs 3000"

30, Quai de Versailles

F - 44 000 Nantes (FR)

geltend gemacht.

- III. Mit Entscheidung vom 15. Mai 1990 hat die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurückgewiesen.

Sie vertrat die Auffassung, daß keines der zitierten Dokumente des druckschriftlichen Standes der Technik einen Trapezgurt mit sämtlichen im Anspruch 1 des Streitpatents aufgeführten Merkmale offenbare und dieser Stand der Technik dem Fachmann auch keinen Hinweis auf einen verschiebbaren Haken auf einer Spreizschiene vermitteln könne. Die behauptete offenkundige Vorbenutzung sei nicht ausreichend substantiiert und komme somit nicht zum tragen.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 13. Juli 1990 Beschwerde eingereicht und gleichzeitig die Beschwerdegebühr sowie die Beschwerdebegründung eingereicht.

- V. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Er stellte ferner den Antrag, dem Beschwerdegegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und, da ein

Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung vorliege, die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Stützung seiner Anträge hat der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vorgebracht:

- a) Die offenkundige vorbenutzte Trapezhakeneinrichtung ("Gleithaken" genannt) sei - wesensgleich mit Fig. 1 der nachveröffentlichten französischen Patentschrift No. 2 543 911, (D1).

Zum Nachweis dafür wurden Fotografien des offenkundig vorbenutzten Gleithakens eingereicht. Als Beweismittel wurde die Vorlage des Gleithakens und Zeugnis des Herrn Delville angeboten.

Für mehrere, im einzelnen dargelegte Vorbenutzungshandlungen wurde jeweils Zeugenbeweis durch Herrn Delville angeboten.

- b) Der gestellte Kostenverteilungsantrag wurde damit begründet, daß der Beschwerdegegner wider besseres Wissen den Sachverhalt der offenkundigen Vorbenutzung bestritten habe. Er habe damit vorsätzlich die Einspruchsabteilung getäuscht und unter Verletzung seiner Wahrheitspflicht das vorliegende Beschwerdeverfahren herbeigeführt, so daß es der Billigkeit entspreche, ihm die vollen Verfahrenskosten aufzuerlegen.
- c) Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde damit begründet, daß die Einspruchsabteilung trotz des angebotenen Zeugenbeweises den Zeugen nicht vernommen hat. Es wurde hierzu auf die Entscheidung T 84/83 dieser Beschwerdekammer vom 29. September 1983, "Winkelspiegel", verwiesen. Der

Beschwerdeführer habe ausreichend substantiiert die offenkundige Vorbenutzung vorgetragen. Der offenkundig vorbenutzte Gegenstand sei durch Bezugnahme auf eine nachveröffentlichte Druckschrift eindeutig beschrieben worden. Ferner seien ein eindeutig vor dem Prioritätstag des eingesprochenen Patents liegender Vorbenutzungszeitraum und die einzelnen Vorbenutzungshandlungen angegeben worden.

Die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung den bewußt irreführenden Angaben des Beschwerdegegners mehr Glauben geschenkt habe als dem Vortrag des Einsprechenden, entbinde die Einspruchsabteilung nicht davon, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht dem Beweisantritt nachzugehen und die ausdrücklich beantragte Zeugenvernehmung durchzuführen. Insofern liege ein Verfahrensfehler vor, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

VI. Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Er äußerte ferner Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs des Beschwerdeführers.

Zur Stützung dieser Bedenken bzw. Anträge trug er im wesentlichen folgendes vor:

- a) Es gebe konkrete Anzeichen dafür, daß der Beschwerdeführer als Strohmann für eine andere Partei und insbesondere einen Lizenznehmer des Patentinhabers tätig sei. Es erscheine angebracht, die Grundsätze von "Treu und Glauben" auch für das Europäische Patentrecht fortzuentwickeln und dies insbesondere im Einspruchsverfahren, welches ja Länder mitbetreffen könne, in welchen diese Grundsätze Gültigkeit haben.

Bei dem Einsprechenden handle es sich um eine Einzelperson, welche laut einer bei dem Beschwerdegegner vorliegenden Wirtschaftsauskunft von Beruf Sattler sei. Die Tatsache, daß der Einsprechende weder über die wirtschaftlichen Mittel zur Finanzierung des Einspruchsverfahrens und im übrigen auch des Einspruchsverfahrens gegen das korrespondierende deutsche Patent verfügen dürfte, noch als Sattler irgendein wirtschaftliches Interesse am Ausgang des Einspruchsverfahrens haben könne, spreche stark für eine Strohmanneigenschaft.

Er beantragte, den Beschwerdeführer unter Anwendung von Artikel 117 EPÜ unter Eid vernehmen zu lassen über die Frage, für wen und durch wen finanziert das Einspruchsverfahren geführt werde.

- b) Die Beschwerdebegründung des Einsprechenden erschöpfe sich im wesentlichen in einem Vortrag zu angeblichen offenkundigen Vorbenutzungen seitens des Herrn Delville.

Dieser Vortrag, welcher erst lange nach Ablauf der Einspruchsfrist versuche, die offenkundige Vorbenutzung zu substantiieren, könne nicht mehr berücksichtigt werden und sei als verspätet zurückzuweisen.

- c) Dem Einsprechenden sollten die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt werden, da dem fachkundig vertretenen Einsprechenden hätte bewußt sein müssen, daß in Kenntnis der geltenden Rechtsprechung die nun erst mit der Beschwerdebegründung erfolgte und im Widerspruch zum ursprünglichen Vortrag stehende Substantiierung der angeblichen offenkundigen Vor-

benutzungen als verspätet nicht mehr berücksichtigt werden könne und folglich die sich ausschließlich auf diese Vorbenutzung stützende Beschwerde ohne Erfolgchancen sei.

Mit Schreiben vom 25. Februar 1992 wurde beantragt, nach Lage der Akten zu entscheiden.

VII. In einer zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, wie sie hilfsweise sowohl vom Beschwerdeführer als auch vom Beschwerdegegner beantragt wurde, zugestellten Mitteilung vom 31. Oktober 1991 hat die Kammer ihre vorläufige Auffassung dargelegt. Nach dieser vorläufigen Auffassung dürfte der druckschriftliche Stand der Technik nicht geeignet sein, dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents die Patentfähigkeit zu nehmen.

Dagegen könnte die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Aufrechterhaltung des Patents zumindest auf der Basis der erteilten Patentansprüche entgegenstehen, falls sie als Stand der Technik anzuerkennen wäre. Die Relevanz dieser geltend gemachten Vorbenutzung wurde als offensichtlich angesehen, so daß der Vorbenutzung schon von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) nachgegangen werden müsse, und zwar unabhängig von der Frage, ob dieser Einwand durch den diesbezüglichen Vortrag im Einspruchsschriftsatz (vgl. dort Seite 7, Abs. 1) noch als ausreichend substantiiert angesehen werden könne.

Da sowohl für den im Einspruchsschriftsatz geltend gemachten Sachverhalt als auch für die in der Beschwerdebegründung genannten einzelnen Benutzungshandlungen jeweils das Zeugnis des Herrn Dominique Delville als einziger Beweis genannt wurde, erscheine die Vernehmung dieses Zeugen zur Aufklärung des Sachverhalts unum-

gänglich, insbesondere weil der Beschwerdegegner sich ebenfalls auf Aussagen dieses Zeugen stütze.

Insoweit wurde auf den mit der Ladung mitgeschickten Beweisbeschluß der Kammer verwiesen, demzufolge beabsichtigt war, den Zeugen Delville vor Abhaltung der mündlichen Verhandlung zu vernehmen, und zwar am selben Tag, falls der Zeuge nicht von der Möglichkeit gemäß Regel 72 (2) c) EPÜ, sich vor dem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernehmen zu lassen, Gebrauch mache.

- VIII. Mit Schreiben vom 10. März 1992 hat der Beschwerdeführer mitgeteilt, daß der Zeuge Delville von der in der Beweisentscheidung der Kammer angegebenen Möglichkeit, sich vor dem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernehmen zu lassen, Gebrauch mache.

Die Kammer hat daraufhin den auf den 23. Juni 1992 festgesetzten Termin für die mündliche Verhandlung aufgehoben und mit Bescheid vom 15. Juni 1992 den Beteiligten mitgeteilt, daß das zuständige Gericht in Nantes, Frankreich, die Zeugeneinvernahme des Herrn Dominique Delville am 25. Juni 1992 um 15.00 Uhr durchführen werde.

- IX. Die Zeugeneinvernahme fand zum festgesetzten Zeitpunkt im Beisein des juristischen Mitglieds der Kammer statt.
- X. Mit Schreiben vom 10. Juli 1992 wurde den Beteiligten die Niederschrift über die Zeugeneinvernahme zugestellt, die im wesentlichen folgenden Inhalt hat:

Der Zeuge, Herr Dominique Delville, hat am 8. April 1983 die Patentanmeldung zu D1 in Frankreich angemeldet und mit dem Ziel, die in der Anmeldung beschriebene Trapezgurt-hakenanordnung kommerziell zu vertreiben, diese mehreren Personen gezeigt.

Insbesondere hat er im September 1983 anlässlich des "Salon International des Sports et des Loisirs" den Trapezgurt öffentlich vielen Ausstellern und Besuchern ohne Geheimhaltungsvorbehalt gezeigt.

Er hat außerdem den Trapezgurt zu Versuchszwecken an Herrn Beauchène, einen Spezialisten auf dem Gebiet des Windsurfens, ausgeliehen und ihn auch selbst während der Sommersaison 1983 in Saint-Jean-de-Monts benutzt und dabei vielen Windsurfern gezeigt.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit des Einspruchs des Beschwerdeführers

- 1.1 Nach Artikel 99 EPÜ kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte Patent Einspruch einlegen.

Jedoch sollte gewährleistet sein, daß der Einsprechende in eigenem Name handelt. Die Ausübung einer Strohmannfunktion ist ein Grund, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen (siehe T 10/82, Abl. EPA 1983, 407 und T 635/88 vom 28. Februar 1992, Leitsatz veröffentlicht im Abl. EPA 1992/08).

- 1.2 Die zur Stützung des Antrags des Beschwerdegegners vorgebrachten sogenannten "konkreten Anzeichen" dafür, daß der Beschwerdeführer als Strohmann für eine andere Partei tätig ist, gehen nach Auffassung der Kammer nicht über reine Vermutungen und Unterstellungen hinaus und sind daher ungeeignet, einen begründeten Zweifel hinsichtlich der Identität des Einsprechenden aufkommen zu lassen. Unter diesen Umständen besteht kein triftiger Grund, den Einsprechenden und Beschwerdeführer unter Eid vernehmen zu

lassen. Der Einspruch des Beschwerdeführers wird somit als zulässig betrachtet.

- 1.3 Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist ebenfalls zulässig.

2. Offenkundige Vorbenutzung

- 2.1 Mit Bescheid vom 31. Oktober 1991 hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, daß sie die Relevanz der geltend gemachten Vorbenutzung als offensichtlich ansehe. In einem solchen Fall ist der Vorbenutzung bei zulässigem Einspruch schon von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) nachzugehen, und zwar unabhängig davon, ob die angebliche Vorbenutzung im Einspruchsverfahren ausreichend substantiiert wurde (vgl. T 156/84, ABl. EPA 1988, 372).
- 2.2 Die in der Niederschrift (Procès Verbal d'enquête sur commission rogatoire) vom 25. Juni 1992 festgehaltenen Aussagen des Zeugen Dominique Delville lassen nach Auffassung der Kammer zweifelsfrei erkennen, daß der Gegenstand der nachveröffentlichten D1, wie er in bezug auf die Figuren beschrieben ist, vor dem frühesten Prioritätsdatum des Streitpatents (24. November 1983) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da er insbesondere im September 1983 auf der Messe "Salon international des sports et des loisirs" gezeigt wurde und darüber hinaus im Sommer 1983 von dem Erfinder, Herrn Delville, selbst öffentlich benutzt wurde.
- 2.3 Die D1 offenbart einen Trapezgurt für das Windsurfen mit einem über eine Haltevorrichtung (10) befestigten Haken (51), welcher in ein beidseitig am Gabelbaum eines Windsurfgeräts mit beiden Enden befestigtes Seil B einhängbar ist (siehe Figur 2).

Die Haltevorrichtung (10) ist als Spreizschiene aus steifem Material mit einer etwa der Brustkorbweite eines Benutzers entsprechenden Länge ausgebildet, wobei die Enden eines Brustgurts an den Enden (30) der Spreizschiene angreifen. Der Haken, der sich beim angelegten Trapezgurt auf der Brust des Benutzers befindet ist auf einem Schlittenbauteil (52) befestigt, das gegenüber der Spreizschiene gefesselt und querschieblich geführt ist.

Für die Befestigung der Haltevorrichtung am Körper sind Schulter- und Brustgurte vorgesehen (siehe Fig. 1 in Verbindung mit Seite 6, Zeilen 21 bis 24).

- 2.4 Ein Vergleich des vorbenutzten Gegenstands mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ergibt, daß beide Gegenstände bis auf das in der D1 nicht näher beschriebene oder gezeichnete gepolsterte großflächige Rückenteil übereinstimmen.
- 2.5 Nach Auffassung der Kammer kann davon ausgegangen werden, daß beim Gebrauch der Vorrichtung nach der D1 die Gurte der Vorrichtung ebenfalls mit einem gepolsterten großflächigen Rückenteil verbunden sind, da dies dem üblichen Standard entspricht und daher vom Fachmann ohne weiteres mit der offenbarten Haltevorrichtung in Verbindung gebracht wird.

Obwohl insofern keine eindeutig nachgewiesene Identität besteht, ist die aus D1 bekannte Haltevorrichtung wesensgleich mit der in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten Vorrichtung. Jedenfalls kann der oben genannte eventuelle einzig übrigbleibende Unterschied gegenüber der Haltevorrichtung nach der D1 keine erfinderische Tätigkeit begründen. Somit ist der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht patentfähig. Dieser

Anspruch kann daher nicht als Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents dienen.

3. Anträge, die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer bzw. dem Beschwerdegegner aufzuerlegen

3.1 Nach Artikel 104 (1) EPÜ trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit es nicht der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders zu entscheiden.

3.2 Im vorliegenden Fall hat im Beschwerdeverfahren keine mündliche Verhandlung stattgefunden. Des weiteren wurden für die Zeugeneinvernahme, die in Frankreich durchgeführt wurde, keine Kosten geltend gemacht. Es sind also soweit ersichtlich keine Kosten für die Parteien angefallen, über deren Verteilung entschieden werden könnte.

Da nur unter den in Artikel 104 (1) EPÜ genannten Bedingungen über eine Kostenverteilung entschieden werden kann und eine wesentliche Bedingung im vorliegenden Fall nicht gegeben ist, müssen die Anträge beider Parteien auf Kostenverteilung zurückgewiesen werden.

4. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers

4.1 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde damit begründet, daß die Einspruchsabteilung, trotz Angebot des Zeugenbeweises den Zeugen (Herrn Delville) nicht vernommen hat, was gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen habe.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung jedoch Gründe angegeben, weshalb sie die Vernehmung des Zeugen nicht für sachdienlich hielt. Insbesondere war nach Auffassung der Einspruchsabteilung die verlangte Substantiierung der Benutzungshandlung im Einspruchsverfahren nicht ausreichend erbracht worden, damit der Zeuge gezielt befragt werden konnte.

Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall von demjenigen gemäß der vom Beschwerdeführer herangezogenen Entscheidung T 84/83 vom 29. September 1983, in dem ein Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Regel 68 (2) EPÜ vorlag.

- 4.2 Die Kammer ist der Ansicht, daß im vorliegenden Fall zur Zeit der Entscheidung zwar Indizien für eine offenkundige Vorbenutzung erkennbar waren, die von der Einspruchsabteilung mit Schreiben vom 11. April 1989 verlangten Angaben zur Benutzungshandlung jedoch erst mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden.

Es kann der Einspruchsabteilung daher nicht als Verfahrensfehler angerechnet werden, daß sie zur Zeit der Entscheidung die geltend gemachte offenkundigen Vorbenutzung als nicht ausreichend substantiiert beurteilte, zumal es hier um eine sachliche Beurteilung im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung ging. Von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht kann ebenfalls nicht die Rede sein, denn die Einspruchsabteilung ist nicht verpflichtet, nach ihrer Meinung lediglich behauptete Sachverhalte von Amts wegen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Da auch sonst kein wesentlicher Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung erkennbar ist, muß der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ebenfalls zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

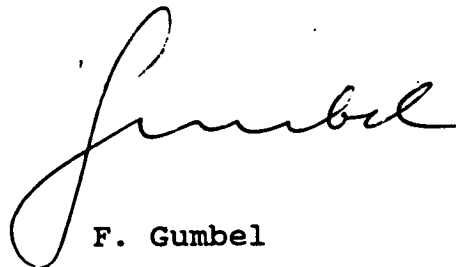
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Anträge beider Parteien auf eine Kostenverteilung werden zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



F. Gumbel

CP
04888