

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. Februar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1829/12 - 3.5.02

**Anmeldenummer:** 06805832.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1940564

**IPC:** B07C5/344, G01N27/90

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Sensorvorrichtung zum Erkennen Elektromagnetisch Detektierbarer Fördergutteile und Sortiervorrichtung mit einer solchen Sensorvorrichtung

**Patentinhaber:**

Gurok, Oliver  
Braun, Alexander

**Einsprechende:**

STL Systemtechnik Ludwig GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(2)  
EPÜ R. 99(2)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerde hinreichend begründet  
(ja)

Neuheit - offenkundige Vorbenutzung -  
Geheimhaltungsverpflichtung (ja)



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

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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1829/12 - 3.5.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02**  
**vom 17. Februar 2017**

**Beschwerdeführer:** STL Systemtechnik Ludwig GmbH  
(Einsprechende) Max-Stromeyer-Strasse 116  
78467 Konstanz (DE)

**Vertreter:** Behrmann, Niels  
Behrmann Wagner Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Patentanwälte  
Hegau-Tower  
Maggistraße 5 (10. OG)  
78224 Singen (DE)

**Beschwerdegegner:** Gurok, Oliver  
(Patentinhaber 1) Am Eiskeller 34  
21339 Lüneburg (DE)

**Beschwerdegegner:** Braun, Alexander  
(Patentinhaber 2) Vor dem Weissen Berge 20  
21339 Lüneburg (DE)

**Vertreter:** Hausfeld, Norbert  
Meissner Bolte Patentanwälte  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
Beselerstraße 6  
22607 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Juni 2012 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1940564 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

<b>Vorsitzender</b>	R. Lord
<b>Mitglieder:</b>	H. Bronold
	W. Ungler
	M. Léouffre
	R. Cramer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 15. Juni 2012, womit ihr Einspruch zurückgewiesen wurde.
  
- II. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass es der Einsprechenden nicht gelungen sei, die öffentliche Zugänglichkeit der angeblich vorbenutzten Sensoreinheit nachzuweisen, sodass diese nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehöre. Insbesondere kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass zwischen der Reweda GmbH und der Incodecs GmbH ein Exklusivliefervertrag bestanden habe, in der eine Geheimhaltungsvereinbarung vorgesehen war. Ebenso habe zwischen der Reweda GmbH und der Thommen AG eine Geheimhaltungsverpflichtung bestanden, sodass in den beiden vorgenannten Fällen die Lieferungen der Sensoreinheit bzw. -vorrichtung jeweils einer Geheimhaltungsvereinbarung unterfielen und die Sensoreinheit deshalb nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Hinsichtlich der Behauptung, dass die Sensoreinheit Dritten auf dem Betriebsgelände der Thommen AG zugänglich gewesen sei, kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass kein Nachweis erbracht worden sei, dass Dritte das Gehäuse der Sensoreinheit geöffnet haben, sodass insofern auch nicht von einer öffentlichen Zugänglichmachung der Sensoreinheit auszugehen sei. Zudem kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der druckschriftliche Stand der Technik weder die Neuheit vorwegnehme noch gegen die erfinderische Tätigkeit spreche.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Im Wesentlichen brachte sie dazu vor, dass die Einspruchsabteilung insbesondere das Verhältnis zwischen der Incodecs GmbH und der Thommen AG falsch beurteilt habe, da die Lieferung der Sensorvorrichtung von der Incodecs GmbH an die Thommen AG von keiner Geheimhaltungsvereinbarung gedeckt gewesen sei. Insofern sei durch diese Lieferung ein Stand der Technik geschaffen worden. Die in der Entscheidung behandelten Geheimhaltungsvereinbarungen könnten nicht einfach auf das Verhältnis zwischen der Incodecs GmbH und der Thommen AG übertragen werden. Zudem sei auch die Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der Incodecs GmbH und der Reweda GmbH falsch beurteilt worden, da die Sensoreinheit für die Reweda GmbH ein reines Vertriebsobjekt gewesen sei, da diese diesbezüglich keine technischen Kenntnisse gehabt habe. Auch die Vertraulichkeitsverpflichtung zwischen der Reweda GmbH und der Thommen AG sei falsch beurteilt worden, da sich insbesondere aus den Zeugenaussagen ergebe, dass die Sensor- bzw. Detektortechnologien nicht unter die Vertraulichkeitsverpflichtungen fielen. Jedenfalls sei eine Zusammenschau dieser beiden Vertraulichkeitsvereinbarungen und eine Übertragung derselben auf die Lieferung der Sensoreinheit von der Incodecs GmbH an die Thommen AG nicht zulässig. Außerdem sei auch der Umstand, dass die Sortiervorrichtung auf dem Betriebsgelände der Thommen AG für Dritte, insbesondere für Wanderer und Zulieferer, zugänglich gewesen sei, von der Einspruchsabteilung nicht korrekt beurteilt worden. Die Möglichkeit der unbeschränkten, freien Zugänglichkeit für Dritte und die Möglichkeit sich Kenntnis von der inneren Struktur der Sensorvorrichtung zu machen,

reiche aus, um eine öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zu bejahen.

- IV. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen (vgl. Schreiben vom 26. Januar 2017), da in der Beschwerdebegründung keine Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik erfolgt sei, oder diese als unbegründet zurückzuweisen. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung brachte sie Argumente vor, die die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung stützen.
- V. Im Annex zur Ladung zur mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdekammer ihre vorläufige Auffassung zur Frage des Gegenstandes des Beschwerdeverfahren und zur Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der angeblich vorbenutzten Sensoreinheit dar.
- VI. Mit Schreiben vom 18. Januar 2017 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück. Der Termin für die mündliche Verhandlung wurde daraufhin aufgehoben. Die Entscheidung erging im schriftlichen Wege.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit und Gegenstand der Beschwerde
- 1.1 Sowohl in ihrer Beschwerde vom 15. August 2012 als auch in ihrer Beschwerdebegründung vom 19. Oktober 2012 beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- 1.2 Im Hinblick auf den Antrag auf Widerruf des Patents ist Folgendes zu bemerken: Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung

beschränken sich auf die Frage, ob die angeblich vorbenutzte Sensorvorrichtung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht wurde. Ausführungen über die technischen Merkmale der Sensorvorrichtung sowie eine Auseinandersetzung mit dem beanspruchten Gegenstand des Patents fehlen jedoch völlig. Da somit die Fragen der mangelnden Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit in der Beschwerde überhaupt nicht behandelt wurden, käme ein Widerruf des Patents - wie von der Beschwerdeführerin beantragt - deshalb im Rahmen des gegenständlichen Beschwerdeverfahrens auch nicht in Betracht.

- 1.3 Für die Kammer scheint das Fehlen technischer Ausführungen in der Beschwerdebegründung darin begründet zu sein, dass die Einspruchsabteilung lediglich über die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit des angeblich vorbenutzten Gegenstandes entschieden hat und zu dem Ergebnis kam, dass dieser nicht zum Stand der Technik gehöre. Eine technische Auseinandersetzung mit dem angeblich vorbenutzten Gegenstand erfolgte daher weder in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch enthält die angefochtene Entscheidung diesbezügliche Ausführungen.
  
- 1.4 Nach Auffassung der Kammer macht die Beschwerdebegründung jedoch insofern deutlich, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei, indem sie die Beurteilung der Frage der öffentlichen Zugänglichkeit des angeblich vorbenutzten Gegenstandes durch die Einspruchsabteilung in Frage stellt und ausführt, weshalb der angeblich vorbenutzte Gegenstand zum Stand der Technik gehört.

- 1.5 Die gegenständliche Beschwerde beschränkt sich demnach auf die Frage, ob die Einspruchsabteilung die öffentliche Zugänglichkeit des angeblich vorbenutzten Gegenstandes zutreffend beurteilt hat. In der Beschwerdebegründung wurde insofern darlegt, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei, sodass das Erfordernis der Regel 99 (2) EPÜ erfüllt ist. Daher ist die Beschwerde zulässig.
2. Behauptete Vorbenutzungen bzw. Vorveröffentlichungen
  - 2.1 Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Beschwerde lediglich gegen die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung hinsichtlich des Bestehens von Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen den involvierten Unternehmen sowie gegen die Beurteilung der Zugänglichkeit der Sensoreinheit in den Werkshallen der Thommen AG wendet. Der Verkauf und die Lieferung der besagten Sensoreinheit sowie der Zeitpunkt der Lieferung scheinen zwischen den Streitparteien im Wesentlichen unstreitig zu sein, zudem wurden die diesbezüglichen Feststellungen in der Entscheidung der Einspruchsabteilung von der Beschwerdeführerin nicht angegriffen, sodass im Rahmen der Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich die Frage des Bestehens von expliziten oder impliziten Geheimhaltungsverpflichtungen zwischen den beteiligten Unternehmen sowie die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der Sensoreinheit in den Werkshallen der Thommen AG zu erörtern ist.
  - 2.2 Wie bereits in der Entscheidung der Einspruchsabteilung aber auch in der Beschwerdebegründung und in der Beschwerdeerwiderung ausgeführt, ist zwischen einer behaupteten öffentlichen Zugänglichmachung durch Verkauf und Lieferung der besagten Sensoreinheit an die

Thommen AG und einer behaupteten öffentlichen Zugänglichkeit der Sensoreinheit auf dem Betriebsgelände der Thommen AG (siehe hierzu unten Nummern 2.12 und 2.13 der Entscheidungsgründe) zu unterscheiden.

- 2.3 Das Bestehen einer expliziten Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der Thommen AG und der Reweda GmbH (Dokument D10) scheint unstreitig zu sein. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin war der Umfang dieser Geheimhaltungsverpflichtung jedoch beschränkt und erstreckte sich nicht auf die Sensoreinheit. Diese Interpretation stützt die Beschwerdeführerin auf die Aussagen des Herrn Weingart, wonach lediglich die "Verfahrenstechnik" der Vertraulichkeit unterlag (vgl. Protokoll der Vernehmung des Herrn Weingart, Seite 7, Absatz 4 und Seite 16, vorletzter Absatz).
- 2.4 Für den Umfang der Geheimhaltungsverpflichtung ist Punkt 1 des Dokuments D10 von zentraler Bedeutung, worin "mögliche Strategien einer zukünftigen sensorgesteuerten Sortiermaschine sowie das dazugehörige Verfahrenskonzept" als Gegenstand der Vereinbarung erwähnt werden. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Sensoreinheit für die Ansteuerung der Ventile und damit auch für die gewünschte Sortierqualität, die durch eine bestimmte "Verfahrenstechnik" offenbar erreicht werden sollte, von entscheidender Bedeutung war, kann die Beschwerdekammer der vorgenannten Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen. Es widerspricht geradezu den normalen Geschäftsgepflogenheiten, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung gerade jene für den zu erreichenden Zweck notwendigen technischen Mittel nicht umfassen soll. Nach Ansicht der Beschwerdekammer wurden keine überzeugenden Gründe vorgetragen, weshalb die

obengenannte explizite Geheimhaltungsvereinbarung gerade die Sensoreinheit nicht umfassen sollte. Die Beschwerdekammer teilt daher die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass zwischen der Thommen AG und der Reweda GmbH eine explizite Geheimhaltungsverpflichtung bestand, die auch die Sensoreinheit umfasste.

- 2.5 Die Frage des Bestehens einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung, die sich insbesondere aus besonderen geschäftlichen oder vertraglichen Beziehungen oder aus einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit ergeben habe, stellt sich nach Ansicht der Kammer insbesondere im Verhältnis zum Unternehmen Incodecs GmbH, da hier nach dem Parteilvorbringen keine schriftlich dokumentierte Geheimhaltungsvereinbarung, sondern lediglich ein "Exklusivitäts-Liefervertrag" (Dokument D11) mit der Reweda GmbH bestand.
- 2.6 In diesem Zusammenhang ist die Kammer der Auffassung, dass die geschäftlichen und vertraglichen ("Exklusivitäts-Liefervertrag") Beziehungen zwischen der Reweda GmbH und der Incodecs GmbH für das Bestehen einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung sprechen. Den Zeugenaussagen und Dokument D11 ist wohl zu entnehmen, dass sich die Reweda GmbH die alleinige Vermarktung der von der Incodecs GmbH hergestellten Sensoreinheiten vertraglich zusichern ließ und die Incodecs GmbH im Gegenzug von der Vermarktungstätigkeit der Reweda GmbH profitieren sollte. Unter Berücksichtigung der Zeugenaussagen und des Parteilvorbringens dürften die beteiligten Unternehmen im Zeitpunkt des Abschlusses des "Exklusivitäts-Liefervertrag" auch davon ausgegangen sein, dass die zu vermarktende Sensortechnologie noch nicht völlig

ausgereift war bzw. dass dieses zumindest im Hinblick auf die konkreten Anforderungen eines Kunden weiterzuentwickeln oder anzupassen sei. Dafür spricht auch der von den Zeugen bestätigte Umstand, dass in der Werkshalle der Thommen AG offenbar nicht unerhebliche Testläufe absolviert wurden und auch die Sensortechnologie zu verbessern war, um den gewünschten Reinheitsgrad der Sortierung zu erreichen. Die Zusammenarbeit der Reweda GmbH und der Incodecs GmbH beschränkte sich demnach wohl nicht nur auf die reine Vermarktung bestehender Produkte, sondern auch auf die Weiterentwicklung und Anpassung der Technologie auf die konkreten Kundenanforderungen.

- 2.7 Im Annex zur Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung - entsprechend den obenstehenden Ausführungen - mitgeteilt. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich nicht Stellung genommen, sodass die Beschwerdekammer keinen Grund sieht, von ihrer Auffassung abzugehen.
- 2.8 Die Beschwerdekammer teilt daher die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass die Reweda GmbH im gegebenen Kontext nicht als Mitglied der Öffentlichkeit angesehen werden kann, sodass eine Lieferung einer Sensoreinheit bzw. ein Zugänglichmachen von Informationen über die Sensortechnologie von der Incodecs GmbH an die Reweda GmbH keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ schaffen konnte.
- 2.9 Zudem ist zu prüfen, ob zwischen der Thommen AG einerseits und der Reweda GmbH bzw. der Incodecs GmbH andererseits eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, da die angeblich offenkundig vorbenutzte Sensoreinheit

an die Thommen AG geliefert worden ist. In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die Geheimhaltungsverpflichtung zwischen der Reweda GmbH und der Thommen AG, die durch D10 dokumentiert ist, nicht einfach auf das Verhältnis zur Incodecs GmbH übertragen werden kann. Das zentrale Argument der Beschwerdeführerin besteht demnach darin, dass die Lieferung der Sensoreinheit durch die Incodecs GmbH an die Thommen AG von keiner Geheimhaltungsverpflichtung gedeckt war und deshalb einen Stand der Technik begründen konnte.

2.10 Zu diesem Argument möchte die Kammer bemerken, dass die Lieferung der Sensoreinheit an die Thommen AG offenbar im Rahmen des Kaufvertrags zwischen der Reweda GmbH und der Thommen AG erfolgte (vgl. Dokumente OPP2 gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung) und somit von der Geheimhaltungsverpflichtung mit der Thommen AG gemäß D10 gedeckt gewesen ist, sodass die Frage einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung (etwa aufgrund einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit zwischen den beteiligten Unternehmen) nicht entscheidungswesentlich ist.

2.11 Im Annex zur Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung - entsprechend den obenstehenden Ausführungen - mitgeteilt. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich nicht Stellung genommen, sodass die Beschwerdekammer keinen Grund sieht, von ihrer Auffassung abzugehen. Mit der vorgenannten Lieferung an die Thommen AG wurde die Sensoreinheit daher nicht der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht.

- 2.12 Zudem ist die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der Sensoreinheit auf dem Betriebsgelände der Thommen AG zu erörtern. Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin insbesondere vorgebracht, dass die Sortiervorrichtung in einer der Werkshallen der Thommen AG aufgebaut war und diese Werkshalle zunächst nicht mit einer Umzäunung abgesichert gewesen ist, sodass auch Wanderer auf das Gelände gelangten. Zudem wurde vorgebracht, dass Dritte bei der Anlieferung bzw. Rückgabe von Kühlschränken die Werkshalle betreten konnten, sodass ein ungehinderter Zugang zu der Sortiervorrichtung und der Sensoreinheit möglich war.
- 2.13 Hierzu möchte die Kammer bemerken, dass - selbst wenn diese Behauptungen als bewiesen zugrunde gelegt werden - nicht von einer öffentlichen Zugänglichmachung der Sensoreinheit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszugehen ist. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es Wanderern bzw. Personen, die Waren angeliefert und die Werkshalle betreten haben, bewusst gewesen sein musste, dass es sich hierbei um ein privates Betriebsgelände handelt, das von Dritten nicht nach Belieben betreten werden darf, und dessen Anlagen auch nicht der freien Untersuchung bzw. Inspektion offenstehen. Zudem handelte es sich bei der Sensoreinheit nach den Zeugenaussagen und dem Parteivorbringen offenbar um eine von einem Gehäuse umschlossene Einheit ("black box"), die als solche in einen entsprechenden Schacht der Vorrichtung eingeschoben und angeschlossen wurde. Selbst wenn diese "black box" - wie behauptet - sich auch stundenlang außerhalb dieses Schachtes (d.h. neben dem Schacht) befunden habe, hätten sich Dritte wohl nur dann Informationen über den inneren technischen Aufbau und die genaue Funktionsweise der Sensoreinheit verschaffen können, wenn sie sich unbefugterweise Zugang zu der

Anlage verschafft hätten und zudem auch noch das Gehäuse der Sensoreinheit geöffnet bzw. aufgebrochen hätten. Ein solch rechtswidriger Akt wurde jedoch weder behauptet noch nachgewiesen. Die bloße Möglichkeit, dass sich Dritte unbefugterweise Zugang zu einer Sensoreinheit einer in einer Werkhalle befindlichen Sortiervorrichtung verschafft haben könnten, bedeutet jedoch nicht, dass diese im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

3. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Beschwerdekammer die Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung teilt. Die besagte Sensoreinheit einer Sortiermaschine gehört daher nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt