

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. Juni 2022**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0442/19 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 12738043.4

**Veröffentlichungsnummer:** 2739881

**IPC:** F16H55/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ZAHNRAD MIT SCHRÄGVERZÄHNUNG UND SEGMENT FÜR EIN ZAHNRAD

**Patentinhaberin:**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**

thyssenkrupp Industrial Solutions AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 112(1), 117(1)

VOBK 2020 Art. 12(2), 25(2)

VOBK Art. 12(4)

**Schlagwort:**

Neuheit - offenkundige Vorbenutzung (ja) - Hauptantrag (nein)  
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)  
vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens -  
Beschwerdevorbringen ist auf Anträge gerichtet die  
Entscheidung zugrunde liegen (nein)  
Spät eingereichter Antrag - zugelassen (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/12

**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 0442/19 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08**  
**vom 14. Juni 2022**

**Beschwerdeführerin:** SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Ernst-Blickle-Str. 42  
76646 Bruchsal (DE)

**Vertreter:** SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG  
Abt. ISI  
Ernst-Blickle-Str. 42  
76646 Bruchsal (DE)

**Beschwerdegegnerin:** thyssenkrupp Industrial Solutions AG  
(Einsprechende) ThyssenKrupp Allee 1  
45143 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2739881 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 20. Dezember 2018.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** P. Acton  
**Mitglieder:** C. Vetter  
C. Schmidt  
M. Foulger  
Y. Podbielski

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des damaligen 0. Hilfsantrags die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

II. Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem entschieden, dass der Gegenstand dieses Antrags neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einspruchsabteilung hatte ferner entschieden, dass der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht neu sei.

III. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, das heißt die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), oder die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag", ursprünglich eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Juni 2017 und erneut vorgelegt mit der Beschwerdebegründung vom 8. Februar 2019, oder auf der Grundlage des 0. Hilfsantrags, eingereicht am 30. Juli 2018, das heißt in der von der Einspruchsabteilung bestätigten Fassung.

Weiter beantragte die Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Ist es zulässig, wenn eine Zeugenaussage einen ersten und einen zweiten Aussagebereich enthält, wobei der erste Aussagebereich deutlich zeigt, dass der Zeuge eine Wunschvorstellung als wahre Tatsache hinstellt, und somit der erste Aussagebereich offensichtlich unglaubwürdig ist, den zweiten Aussagebereich als glaubwürdig zu werten?"

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde sowie die Nichtzulassung der Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" in das Verfahren.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags (erteilte Fassung) lautet wie folgt:

"Zahnrad mit Schrägverzahnung, welches aus Segmenten zusammengesetzt ist, wobei jedes Segment einen Verzahnungsabschnitt aufweist, der eine Schrägverzahnung aufweist, wobei der Verzahnungsabschnitt mit einem Halteabschnitt verbunden ist, wobei der Verzahnungsabschnitt an seinen in Umfangsrichtung angeordneten Endbereichen jeweils eine zum benachbarten Segment zugewandte erste Grenzfläche (40) aufweist, welche parallel zu einer Zahnücke der Verzahnung verläuft."

VI. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D1: Zeichnung 222.92.42 - 780 988 Version "C"  
D1-0: Zeichnung 222.92.42 - 780 988 Version "0"  
D1-A: Zeichnung 222.92.42 - 780 988 Version "A"  
D1-B: Zeichnung 222.92.42 - 780 988 Version "B"

D10: Eidesstattliche Versicherung Hr. Blatton  
D11: Niederschrift über die mündliche Verhandlung  
vor der Einspruchsabteilung am 16.10.2018

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, soweit für die Entscheidung relevant, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag - Neuheit*

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" sei nicht bewiesen. Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

*1. bis 5. Hilfsantrag - Zulassung*

Es liegen keine Argumente der Beschwerdeführerin vor.

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit für die Entscheidung relevant, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*Hauptantrag - Neuheit*

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" sei hinreichend bewiesen und neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags.

*1. bis 5. Hilfsantrag - Zulassung*

Die Anträge seien nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, da sie bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätten vorgebracht werden können.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM"
- 1.1 Widersprüche in den Aussagen des Zeugen
  - 1.1.1 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" beruht auf der Herstellung eines Zahnkranzes gemäß der Zeichnung D1 durch die Firma Krupp Polysius AG und dessen Lieferung und Endmontage durch die Firma Polysius Ltd. bei der Firma Irish Cement, Platin Works, Drogheda Co. (im Folgenden "Kunde") im Januar 1993. Die Einspruchsabteilung hatte diese offenkundige Vorbenutzung unter Anderem aufgrund der eidesstattlichen Versicherung D10 und der Zeugenaussage D11, beide von derselben Person, als hinreichend bewiesen erachtet (angefochtene Entscheidung, Punkte 5.1 und 5.6).
  - 1.1.2 Die Beschwerdeführerin verwies auf angebliche Widersprüche zwischen der eidesstattlichen Versicherung D10 und der Zeugenaussage D11, insbesondere hinsichtlich des Bestehens von Geheimhaltungsverträgen und der Genehmigung der Zeichnung 780988.C (D1).
    - a) Betreffend Geheimhaltungsverträge habe der Zeuge zunächst in seiner eidesstattlichen Versicherung angegeben, dass keine Geheimhaltung bestanden habe (D10, Seite 2, erster und zweiter Absatz). In der Zeugenaussage habe er aber gesagt, dass Geheimhaltungsverträge nicht in seinem Bereich verwaltet würden (D11, Seite 7, fünfter Absatz).
    - b) Betreffend die Genehmigung der Zeichnung 780988.C (D1) habe der Zeuge zunächst in der eidesstattlichen Versicherung angegeben, dass er selbst sie

genehmigt habe (D10, Seite 2, dritter Absatz). In der Zeugenaussage habe er gesagt, dass sie durch seinen Vorgesetzten mit Kürzel "GTH" genehmigt worden sei (D11, Seite 6, zweiter Absatz).

Darüber hinaus habe der Zeuge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überraschend die weiteren Zeichnungen D1-0, D1-A und D1-B vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin folgerte aus alledem, dass man dem Zeugen insgesamt nicht glauben könne.

- 1.1.3 Die zentralen Sätze der eidesstattlichen Versicherung zu der Frage, ob eine Geheimhaltungsvereinbarung bestanden hat, lauten (D10, Seite 2, erster und zweiter Absatz):

"Stillschweigerklärungen waren und sind nicht üblich. Insbesondere für die Ersatzlieferung ist mir kein Abkommen bekannt.

Ich kann bestätigen, dass bezüglich des montierten Ersatzzahnkranzes keine schriftliche oder stillschweigende Geheimhaltung zwischen Polysius Ltd und dem Kunden vereinbart wurde. Darüber hinaus bestand für den Kunden bezüglich des montierten Zahnkranzes auch keine schriftliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung aufgrund eines Kooperationsvertrages oder eines sonstigen Vertrages."

Der erste Absatz betrifft die damals übliche Vorgehensweise im Allgemeinen und die Frage, ob dem Zeugen im konkreten Fall ein Stillschweigeabkommen bekannt war. Soweit der Zeuge in seiner Vernehmung vor der Einspruchsabteilung ausgesagt hat, dass bei ihm im



Unternehmen Geheimhaltungsvereinbarungen nicht in der Technik verwaltet würden, da dies etwas Kaufmännisches bzw. Juristisches sei (D11, Seite 7, fünfter Absatz), besteht darin kein Widerspruch zu diesem Absatz der eidesstattlichen Versicherung. Vielmehr führte der Zeuge auch in seiner Vernehmung - in Übereinstimmung mit der eidesstattlichen Versicherung - aus, dass Geheimhaltungsvereinbarungen in seinem Unternehmen unüblich seien, weil es sich um extrem große Produkte handle, die schwer geheim zu halten sind (D11, Seite 7, vorletzter Absatz bis Seite 8, erster Absatz). Auch die Aussage des Zeugen, dass er (deshalb) keine Geheimhaltungsvereinbarungen kenne (D11, Seite 7, vorletzter Absatz) stimmt insoweit mit der eidesstattlichen Versicherung überein, wonach ihm für die konkrete Ersatzlieferung kein Abkommen bekannt war.

Im zweiten Absatz gibt der Zeuge das wieder, was ihm von seinen Vorgesetzten und dem damals zuständigen Personenkreis bezüglich einer schriftlichen oder stillschweigenden Geheimhaltung mitgeteilt wurde, wie in der Zeugenaussage widerspruchsfrei erläutert (D11, Seite 8, zweiter Absatz).

- 1.1.4 Was die Genehmigung der Zeichnungen angeht, hat der Zeuge in der eidesstattlichen Versicherung lediglich dargelegt, aus der Eintragung "Bla" in der Zeichnung 780988.C (D1) sei ersichtlich, dass er diese genehmigt habe (D10, Seite 2, dritter Absatz). Daran hat er in seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung festgehalten, indem er aussagte, dass er die Zeichnung 780988.C am 27.3. genehmigt habe (D11, Seite 5, letzter Absatz) bzw. dass links bei "genehmigt 27.3." sein Handzeichen stehe (D11, Seite 6, zweiter Absatz).

- 1.1.5 Der Umstand, dass der Zeuge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weitere Versionen der Zeichnung D1 präsentiert hat (D1-0, D1-A und D1-B), mag zwar für die Verfahrensbeteiligten und die Einspruchsabteilung überraschend gewesen sein und Fragen der Zulassung dieser Dokumente in das Verfahren aufgeworfen haben. Die Beschwerdeführerin hat jedoch nicht dargelegt, inwieweit hierin ein zweifelhaftes oder gar verfahrensmisbräuchliches Verhalten des Zeugen bestanden haben könnte.
- 1.1.6 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Widersprüche in den Aussagen des Zeugen und dessen Vorlage weiterer Zeichnungen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung stellen daher seine Glaubwürdigkeit nicht in Frage.
- 1.2 Fehlende Offenkundigkeit
  - 1.2.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte weiter, es sei nicht bewiesen, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Insbesondere sei nicht bewiesen, dass *keine* Geheimhaltungsvereinbarung bestanden hat.
  - 1.2.2 Der Zahnkranz wurde in einer Zementmühle montiert. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass derartige Anlagen in regelmäßigen Abständen gewartet und einer Sicherheitsüberprüfung, beispielsweise durch eine technische Prüforganisation, unterzogen werden. Es ist ferner unstreitig, dass zu diesem Zweck die Anlage jeweils stillsteht und Dritte, beispielsweise Sachverständige der Prüforganisation, in die Vorgänge involviert sind.

- 1.2.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass zumindest bei einer technischen Prüforganisation davon ausgegangen werden müsse, dass eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung bestand. Sie legte jedoch nicht zur vollständigen Überzeugung der Kammer dar, dass dies auch ausnahmslos für alle weiteren Personen galt, die möglicherweise an der Wartung und Sicherheitsüberprüfung der verschiedenen Bereiche der Anlage beteiligt waren.
  - 1.2.4 Es entspricht daher der Lebenserfahrung, die sich naturgemäß nicht vollständig durch Beweismittel im Sinne des Artikels 117 (1) EPÜ belegen lässt, dass in dem 19-jährigen Zeitraum zwischen der Endmontage des Zahnkranzes und dem Prioritätstag des Streitpatents auch Dritte den Zahnkranz sehen konnten, die nicht der Geheimhaltung unterlagen. Somit bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Zahnkranz öffentlich zugänglich gemacht worden ist.
  - 1.2.5 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" zählt deshalb zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.
2. Hauptantrag - Neuheit
    - 2.1 Die angefochtene Entscheidung hat unter Punkt 6.1.3 festgestellt, dass die offenkundige Vorbenutzung "PLATZEM" sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 offenbare, weshalb der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu sei.
    - 2.2 Im Beschwerdeverfahren liegt hierzu keine gegenteilige Argumentation vor.

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags, der der erteilten Fassung entspricht, ist folglich nicht neu (Artikel 54 EPÜ).

3. Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer

3.1 Die Beschwerdeführerin beantragte, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Ist es zulässig, wenn eine Zeugenaussage einen ersten und einen zweiten Aussagebereich enthält, wobei der erste Aussagebereich deutlich zeigt, dass der Zeuge eine Wunschvorstellung als wahre Tatsache hinstellt, und somit der erste Aussagebereich offensichtlich unglaubwürdig ist, den zweiten Aussagebereich als glaubwürdig zu werten?"

3.2 Gemäß Artikel 112 (1) EPÜ wäre diese Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wenn die Kammer hierzu eine Entscheidung für erforderlich halten würde, und wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen oder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellen würde.

3.3 Im vorliegenden Fall besteht die Vorlagefrage im Kern aus Annahmen, die nicht dem Sachverhalt entsprechen. So ist für die Kammer insbesondere nicht ersichtlich, dass der Zeuge eine Wunschvorstellung als wahre Tatsache hingestellt hätte. Eine Antwort auf die Vorlagefrage könnte daher nichts zur Entscheidung in der Sache beitragen.

3.4 Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin nicht dargelegt, inwieweit es sich bei der Vorlagefrage um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handeln oder eine Antwort der Großen Beschwerdekammer hierauf der

Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung dienen könnte.

3.5 Die Beschwerdeführerin argumentierte zwar, die Einspruchsabteilungen benötigten Richtlinien für den Umgang mit Zeugenaussagen, um einheitlicher zu entscheiden. Für die Verfahren vor dem EPA gilt jedoch der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Weder das EPÜ noch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern stellt formelle Regeln zur Beweiswürdigung auf (G 1/12, Entscheidungsgründe 31.). Dieser Grundsatz muss insbesondere auch für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Zeugen gelten, die individuell und jeweils anhand der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist.

3.6 Die Kammer hat daher entschieden, die Große Beschwerdekammer nicht mit der Vorlagefrage zu befassen.

4. 1. bis 5. Hilfsantrag - Zulassung

4.1 Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, ist das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die Anträge zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen (Artikel 12 (2) VOBK 2020).

4.2 Mit den Hilfsanträgen "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" verfolgt die Beschwerdeführerin Anträge, die diese Bestimmung nicht erfüllen. Der angefochtenen Entscheidung lag neben dem Hauptantrag nur der nachträglich am 30. Juli 2018 eingereichte 0. Hilfsantrag zugrunde, der zwischen den Hauptantrag und die restlichen Hilfsanträge geschoben wurde. Damit

vermied die Beschwerdeführerin eine Diskussion der Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag", die jeweils nur einen Teil der Merkmale des 0. Hilfsantrags enthielten, und die von der Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Meinung am 19. März 2018 als nicht erfinderisch bezeichnet wurden (angefochtene Entscheidung, Punkt 1.5).

- 4.3 Bei den Hilfsanträgen "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" handelt es sich folglich um Anträge, die bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätten vorgebracht bzw. weiterverfolgt werden können (Artikel 25 (2) VOBK 2020, Artikel 12 (4) VOBK 2007), die jedoch durch das Einschleusen des 0. Hilfsantrags, der sämtliche Merkmale aller anderen Hilfsanträge enthielt, einer Überprüfung durch die Einspruchsabteilung entzogen wurden. Es entspricht deshalb weder der Billigkeit noch dem Gebot der Verfahrensökonomie, die Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
- 4.4 Im Beschwerdeverfahren liegt hierzu keine gegenteilige Argumentation vor.
- 4.5 Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsanträge "1. Hilfsantrag" bis "5. Hilfsantrag" nicht in das Verfahren zuzulassen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt