

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. Januar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0201/13 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 05002215.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1584730

**IPC:** D06F37/20

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Dämpfer mit elastischer Führungs-/Dämpfungs-Einheit

**Patentinhaberin:**

SUSPA GmbH

**Einsprechende:**

Aksistem Elektromekanik Sanayi Ticaret Ltd. Sti.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 54(2), 114(2)

**Schlagwort:**

Neuheit - offenkundige Vorbenutzung - stillschweigende  
Geheimhaltungsverpflichtung (ja)

Verspätetes Vorbringen - korrekte Ermessensausübung (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0602/91

**Orientierungssatz:**



**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 0201/13 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 12. Januar 2017**

**Beschwerdeführerin:** Aksistem Elektromechanik Sanayi Ticaret Ltd. Sti.  
(Einsprechende) Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
Ihsan Dede cad. No: 119  
Gebze  
41480 Kocaeli (TR)

**Vertreter:** Sevinç, Erkan  
Istanbul Patent A.S.  
Plaza-33, Büyükdere Cad. No: 33/16  
Sisli  
34381 Istanbul (TR)

**Beschwerdegegnerin:** SUSPA GmbH  
(Patentinhaberin) Mühlweg 33  
90518 Altdorf (DE)

**Vertreter:** Rau, Albrecht  
Rau, Schneck & Hübner  
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH  
Königstrasse 2  
90402 Nürnberg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. November 2012 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1584730 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** T. Rosenblatt  
M.-B. Tardo-Dino  
M. Hannam  
W. Ungler

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zurückweisung ihres Einspruchs gegen das Europäische Patent Nr. 1 584 730 durch die Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt.
- II. Das angegriffene Patent beansprucht die Priorität einer früheren Patentanmeldung vom 20. Februar 2004.
- III. Anspruch 1 des Patents hat folgenden Wortlaut:

"Dämpfer, insbesondere für Trommelwaschmaschinen mit Schleudergang, umfassend

- a) ein eine Gehäuse-Mittel-Längs-Achse (9) aufweisendes, im Wesentlichen rohrförmiges Gehäuse (8; 8a) mit einem stößelseitigen Gehäuse-Ende (24; 24a) und einem freien Gehäuse-Ende (10; 10a),
- b) einen in dem Gehäuse (8; 8a) verschiebbar geführten und aus dem stößelseitigen Gehäuse-Ende (10; 10a) herausragenden und eine Stößel-Mittel-Längs-Achse (18) aufweisenden Stößel (17; 17a) mit einem gehäuseinnenseitigen Stößel-Ende (23; 23a) und einem freien Stößel-Ende (19; 19a),
- c) jeweils an dem freien Gehäuse-Ende (10; 10a) und an dem freien Stößel-Ende (19; 19a) angebrachte Befestigungs-Elemente (12, 20; 12a, 20a),
- d) eine Reibungs-Dämpfungs-Einheit (26; 26a) zur Erzeugung einer vorgegebenen Reibungsdämpfung zwischen dem Gehäuse (8; 8a) und dem Stößel (17; 17a),  
**gekennzeichnet dadurch, daß** der Dämpfer weiters
- e) eine Führungs-/Dämpfungs-Einheit (41; 41a; 41b; 41c; 41d) zur Dämpfung und Zentrierung einer Auslenkung des Stößels (17; 17a) quer zur Gehäuse-Mittel-Längs-Achse (9) umfaßt."

- IV. Die Parteien wurden zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen, die am 12. Januar 2017 stattfand. In einer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung führte die Kammer aus, dass in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin behauptete Vorveröffentlichung des beanspruchten Gegenstands zu erörtern wäre, was genau der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, und unter welchen Umständen ("wie") dies erfolgte. Die in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin angebotene Einvernahme von zwei Zeugen erachtete die Kammer vorläufig nicht für erforderlich. Des Weiteren sah die Kammer vorläufig keinen Grund, von der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen, das Dokument D23 (siehe unten) nicht in das Verfahren zuzulassen. Ebenso erschienen ihr die Argumente der Beschwerdeführerin, die auf dem Dokument D17 (siehe unten) beruhten, nicht überzeugend.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen.
- VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.
- VII. Die Beschwerdeführerin stützt ihren Antrag auf Widerruf des Patents unter anderem auf folgende Beweismittel.

Betreffend eine erste behauptete Vorveröffentlichung des beanspruchten Gegenstands durch die Beschwerdeführerin, im folgenden auch kurz "AKS", gegenüber Herrn Sonic Chan, zur relevanten Zeit Mitarbeiter von LG Electronics, im folgenden kurz "LG":

D1: E-Mail, 29. Januar 2004, von AKS an S. Chan,  
D5: E-Mail, 5. Januar 2004, von AKS an S. Chan,  
D14: schriftliche Erklärung von Chan,  
SC/LG : Protokoll der Zeugeneinvernahme von S. Chan vor  
der Einspruchsabteilung;

betreffend eine zweite behauptete Vorveröffentlichung  
des beanspruchten Gegenstands durch AKS an Herrn Özgür  
Yilmaz, zur relevanten Zeit Mitarbeiter von, hier und  
im folgenden kurz, "Vestel":

D2/D2a: E-Mail, 27. Januar 2004, von AKS an Ö. Yilmaz  
und ihre Übersetzung ins Englische,  
D4/D4a: E-Mail, 7. Januar 2004, von AKS an Ö. Yilmaz  
und ihre Übersetzung ins Englische,  
D13: schriftliche Erklärung von Ö. Yilmaz;

betreffend eine dritte behauptete Vorveröffentlichung  
des beanspruchten Gegenstands durch AKS gegenüber Herrn  
Ömer Hakan Okutan, zur relevanten Zeit Mitarbeiter von  
Arçelik:

D3/D3a: E-Mail, 23. Dezember 2003, von AKS an Ö. Okutan  
und ihre Übersetzung ins Englische,  
D6/D6a: E-Mail, 23. Januar 2004, von AKS an Ö. Okutan  
und ihre Übersetzung ins Englische,  
D15/D16: schriftliche Erklärung von Ö. Okutan und ihre  
Übersetzung ins Englische;  
HO/AC: Protokoll der Zeugeneinvernahme von Ö. Okutan  
vor der Einspruchsabteilung.

Die bezeichneten E-mails enthalten diverse Anhänge in  
Form von PDF-Dateien, deren Inhalt unter anderem den  
ebenfalls von der Beschwerdeführerin eingereichten  
technischen Zeichnungen, die einen Querschnitt durch  
einen von der Einsprechenden entwickelten Dämpfer (D9)

sowie eine seiner Komponenten (D10) zeigen, einem Katalog (D7) der Beschwerdeführerin aus dem Jahr 2003, zwei Seiten eines Testberichts (D8), sowie den Unterlagen betreffend eine türkische Patentanmeldung (D11, D11a) und deren Übersetzung ins Englische (D12) entsprechen soll.

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde außerdem auf folgenden Stand der Technik

D17: JP-A-5248468,  
D23: FR-A-1 167 999.

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

*Zu den behaupteten Vorveröffentlichungen*

Die Einspruchsabteilung habe die Kriterien, die sich aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung ergeben, falsch angewendet. Sie habe bei der Beurteilung der vorgelegten Beweismittel versucht, eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen der Einsprechenden, als Herstellerin der in D9, D10 und D11/D11a beschriebenen Dämpfer, und ihren mit den E-Mails D1 bis D6 angesprochenen potentiellen Kunden und Herstellern von Waschmaschinen LG, Vestel und Arçelik nachzuweisen. Diese Annahme einer Vereinbarung beruhe im wesentlichen auf der in den vorgebrachten Beweismitteln erwähnten Überlassung einer geringen Anzahl von Dämpfern zu Testzwecken, woraus die Einspruchsabteilung unzulässigerweise auf ein gemeinsames Entwicklungsvorhaben geschlossen habe.

Bei dem von AKS angebotenen Dämpfer, welcher ein typisches Produkt von AKS darstelle, auf das auch im Katalog D7 hingewiesen worden sei, handelte es sich um ein eigenständig und fertig entwickeltes Produkt. Tests durch die angesprochenen Waschmaschinenhersteller dienten nur dazu festzustellen, ob die von AKS neu entwickelten Dämpfer für die eigenen Waschmaschinen geeignet waren und welche Anpassungen hinsichtlich ihrer Dimensionierung gegebenenfalls vorzunehmen wären.

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern reiche in der Regel für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung schon ein einziger Verkauf an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit aus, was im vorliegenden Fall der Übermittlung von D9, D10 und D11 sowie die Lieferung von Dämpfern zu Testzwecken an die drei Empfänger der E-Mails entspreche.

Die drei Vorgänge der Übermittlung der relevanten Informationen über die neuen Dämpfer von AKS an die potentiellen Kunden müssten in ihrem Gesamtzusammenhang gesehen werden. Demnach wurden allen drei Herstellern die neuen Dämpfer vorab angekündigt, die detaillierten technischen Informationen (D9, D10, D11/D11a) aber erst nach Einreichung der eigenen Patentanmeldung D11/D11a übermittelt. Dies sei ein Hinweis, dass AKS ab diesem Zeitpunkt kein Interesse mehr an Geheimhaltung hatte und die angesprochenen Kunden somit als Öffentlichkeit anzusehen seien.

Da die Empfänger der E-Mails selbst als Mitglieder der Öffentlichkeit anzusehen seien, sei es unerheblich, ob diese die übermittelte Information aus D9, D10, D11 an Dritte außerhalb ihres eigenen Unternehmens hätten weitergeben dürfen oder dies tatsächlich getan hätten.

Außerdem müssten gemäß der Rechtsprechung für eine ausnahmsweise angenommene stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung konkrete Hinweise vorliegen. Im vorliegenden Fall enthielten die E-Mails, Affidavits und Protokolle der Zeugeneinvernahmen im Gegenteil Hinweise, dass die Empfänger der E-Mails gerade nicht zur Vertraulichkeit verpflichtet gewesen seien. Dies ergebe sich z.B. aus der Zeugenaussage Chan, SC/LG, Seiten 15/25 oder 24/24, sowie aus dem Zusammenhang der E-Mails D5 und D1, bzw. D4 und D2 betreffend die Ankündigung und die sich anschließende Übermittlung der relevanten technischen Informationen erst nach der angekündigten Einreichung der Patentanmeldung D11/D11a der Einsprechenden.

Die Annahme einer Verpflichtung zur Verschwiegenheit der E-Mail-Empfänger könne nur in Bezug auf eigenes firmeninternes Wissen bestehen, nicht aber in Bezug auf Informationen, die zugekaufte Bauteile betreffen, an deren Entwicklung man selbst nicht beteiligt gewesen sei und von denen man annehmen könne, dass diese auch den eigenen Konkurrenten angeboten werden würden, wie hier durch AKS geschehen.

Dass die Empfänger der E-Mails die Information über die von AKS neu entwickelten Dämpfer vielleicht nicht unbedingt an ihre eigenen Konkurrenten weitergegeben hätten, bedeutet nicht, dass sie sie nicht an Konkurrenten von AKS weitergegeben hätten, um z.B. von diesen ein günstigeres Angebot für ein anhand der übermittelten Zeichnungen nachgebautes Produkt bekommen zu können.

Zum Umgang von AKS mit potentiellen Kunden bei der Markteinführung neuer Dämpfer und über den genauen Inhalt der Dateien im Anhang der E-Mails D1 bis D6

sollte Herr Can Kaniöz, der diese verfasst und versendet hat, vernommen werden.

Die den E-Mails angehängten Dateien enthielten unter anderem die Zeichnungen D9, D10 sowie eine ursprüngliche türkische Patentanmeldung D11/D11a, was von den Zeugen Chan und Okutan sowie vom Verfasser der Erklärung D13 (Yilmaz) entsprechend bestätigt wurde. Herr Okutan solle in einer weiteren Zeugeneinvernahme zu der vor der Einspruchsabteilung ungenügend geklärten Frage des Inhalts der Datei betreffend die türkische Patentanmeldung D11a erneut vernommen werden.

*Zu den von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen Dokumenten D23 und D17*

D23 sei *prima facie* hoch relevant, da sie in den Figuren 1 bis 3 einen Dämpfer mit allen Merkmalen von Anspruch 1 zeige. Dieser weise auch eine Führungs-/Dämpfungseinheit gemäß Anspruch 1 auf, die durch das Plattenpaar 2 realisiert sei. Folglich sollte sie in das Verfahren zugelassen werden.

Ebenso sei die bereits in der Einspruchsfrist genannte D17 in das Verfahren zuzulassen. Anspruch 1 definiere entgegen seiner Auslegung durch die Einspruchsabteilung keine zwei separaten Einheiten. Die im Kennzeichen des Anspruchs unklar und nur durch ihre Funktion definierte Führungs-/Dämpfungseinheit sei ohne die Angabe entsprechender struktureller Merkmale breit auszulegen. Ihre Funktion werde beim aus D17 bekannten Dämpfer durch den radiale Auslenkungen des Stößels abfedernden Reibbelag 26 auf dem Kolben 22 umgesetzt, was sich aus den Figuren 1 und 5 bis 8 herleite.

IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

*Zu den behaupteten Vorveröffentlichungen*

Es werde bestritten, dass die E-Mails D1 bis D6 jemals zugestellt wurden und dass die E-Mails in den angehängten PDF-Dateien Zeichnungen entsprechend D9, D10, bzw. Unterlagen entsprechend der türkischen Patentanmeldung D11/D11a enthielten. Nachweise über den behaupteten Verkauf oder die Lieferung der neuen Dämpfer, im übrigen nur wenige Tage vor dem Prioritätstag des Streitpatents, lägen auch nicht vor.

Nachweise, dass die neuen Dämpfer von AKS fertig entwickelt waren, im dem Sinne, dass die Produktion anlaufen konnte, wurden ebenfalls nicht vorgelegt.

Die E-Mails D1 bis D6 belegten nur die gezielte Ansprache von ausgewählten Kunden, mit denen jeweils schon eine besondere langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit bestand, was sich z.B. aus der Erklärung von Herrn Chan, D14, Mitte zweiter Absatz, oder auch aus der Zeugeneinvernahme Okutan, siehe HO/AC, Seite 4 oben, ergebe. Beide Zeugen erklärten, dass sie keine Veranlassung gehabt hätten, die erhaltenen Informationen an Personen außerhalb ihres Unternehmens weiterzugeben, siehe z.B. Protokoll der Zeugeneinvernahme Chan, SC/LG, Seite 24. Ganz im Gegenteil hätte die Geheimhaltung der Verwendung eines neuen, geräuschärmeren Dämpfer in den eigenen Waschmaschinenmodellen gegenüber Dritten im Interesse jedes Unternehmens gelegen, das von AKS angesprochen wurde. Es gibt keinen Hinweis darüber, dass die Unternehmen gegenseitig voneinander wussten, dass ihnen

etwa gleichzeitig ein neues Dämpfermodell von AKS angeboten worden sei.

Aus den drei E-Mails, die die Absicht einer Anmeldung eines Patents durch AKS zu den neuen Dämpfern ankündigten und in Aussicht stellten, dass weitere detaillierte Informationen nach Abschluss der Anmeldung übermittelt würden, ergebe sich eindeutig ein Interesse an Geheimhaltung. Es gebe hingegen keine Hinweise, dass in dem Zeitraum unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung bis zur angekündigten offiziellen Präsentation der Dämpfer auf einer Messe, siehe D1, die nach dem Prioritätstag des Streitpatents stattgefunden habe, kein Interesse an Geheimhaltung mehr bestanden hätte. Im Gegenteil bestünde auch nach Anmeldung noch ein Interesse an Geheimhaltung, um einerseits nicht der offiziellen Messe-Präsentation vorzugreifen und andererseits um eigene Weiterentwicklungen im Prioritätsjahr nicht zu behindern.

Eine Einvernahme von Herrn Kaniöz als Zeuge sei als verspätet gestellter Antrag nicht zuzulassen. Es sei nicht erkennbar, dass der Zeuge konkrete Aussagen im Zusammenhang mit den behaupteten Tatsachen der angeblichen Vorbenutzungen machen könnte. Das Verfahren nach Einreichung der Einspruchsschrift und nach Erlass der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsschrift habe keine neuen Sachverhalte zutage gebracht, die die Einvernahme rechtfertigen würden.

Ebenso sei die erneute Einvernahme des Zeugen Okutan nicht zuzulassen, da die Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung selbst Gelegenheit hatte, zu den nun als unzureichend aufgeklärt empfundenen Umständen Fragen an diesen zu richten.

*Zu den von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassenen Dokumenten D23 und D17*

D23 sei verspätet vorgelegt und von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassen worden. D23 sei nicht *prima facie* relevant. Sie offenbare insbesondere nicht die zwei separaten Einheiten gemäß der letzten beiden Merkmale von Anspruch 1 und sei somit auch nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Zu D17 sei in der Einspruchsfrist kein Vortrag erfolgt. Der verspätete Vortrag im Einspruchsverfahren sei ähnlich zu bewerten und zu behandeln wie ein verspätet vorgelegtes Dokument. D17 sei *prima facie* nicht relevant, da zwei separate Einheiten nicht offenbart seien. Die Auslegung der Figuren von D17 durch die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Führung des dort gezeigten Stößels in seinem Gehäuse, wonach die Merkmale 27, 28 und 30 eine Dämpfung von radialen Auslenkungen des Stößels erlaubten, beruhe auf einer *ex-post facto* Interpretation auf Grundlage des Anspruchs 1 des Streitpatents ohne dass eine Grundlage in D17 selbst dafür erkennbar wäre.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerdeführerin greift die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 unter anderem damit an, dass sie behauptet, die technischen Details eines von ihr neu entwickelten Dämpfers für Waschmaschinen durch Verkauf bzw. Lieferung einiger Dämpferpaare und den Versand der E-Mails D1 bis D6, denen technische Zeichnungen D9, D10 bzw. die Unterlagen einer eigenen Patentanmeldung D11/D11a betreffend den Dämpfer angehängt waren, an Mitarbeiter der Hersteller von Waschmaschinen LG, Vestel und Arçelik vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben.
2. Vor einem Vergleich des Gegenstands von Anspruch 1 mit dem mutmaßlich vorveröffentlichten Dämpfer, ist demnach zu prüfen, ob die vorgebrachten Beweismittel zur Überzeugung der Kammer beweisen, dass ein solcher Dämpfer, bzw. seine Beschreibung in den vorgebrachten Beweismitteln zum Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ gehört.
3. Dabei muss neben den Fragen, "was" "wann" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein soll, insbesondere geklärt werden, unter welchen Umständen, d.h. "wie" dies geschah.
4. Hinsichtlich der Frage nach dem "wie" beruft sich die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Argumentation auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach in der Regel ein einziger Verkauf eines Produkts an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit ausreiche als

Nachweis darüber, dass ein solches Produkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dabei sei ein gesonderter Nachweis, dass keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegen habe, nicht zu erbringen. Unter Hinweis auf die Entscheidungen T 602/91, T 782/92, T 681/01, T 1464/05, T 1510/06 und T 1309/07, trägt sie vor, dass das Bestehen einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung im Gegenteil nur dann angenommen werden dürfe, wenn konkrete Hinweise dafür vorlägen, wie zum Beispiel im Fall eines gemeinsamen Entwicklungsvorhabens zweier Unternehmen.

5. Es kann dahin gestellt bleiben, ob der vorliegende Sachverhalt überhaupt mit einem vorbehaltlosen Verkauf oder mit den Sachverhalten, wie sie den genannten Entscheidungen zugrunde lagen, vergleichbar ist. Es ist ebenso unerheblich, ob der Dämpfer eine Eigenentwicklung der Beschwerdeführerin ist oder ob seine Entwicklung abgeschlossen war und er kurz vor der Markteinführung stand. Denn im vorliegenden Fall gibt es einen konkreten Hinweis, der auf eine zumindest stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen AKS und den angesprochenen Mitarbeitern von LG, Vestel und Arçelik hindeutet.

In den E-Mails D3/D3a, D4/D4a und D5, die Ende Dezember 2003 und Anfang Januar 2004 versendet wurden, wurde den Empfängern bei LG, Vestel und Arçelik die Übermittlung detaillierter Informationen angekündigt, sobald eine den neuen Dämpfer betreffende Patentanmeldung eingereicht worden sei. Konkrete konstruktive Details des Dämpfers wurde den Empfängern mit diesen E-Mails nicht übermittelt. Dies erfolgte erst später Ende Januar 2004 mit den E-Mails D1, D2/D2a und D6/D6a, in denen den Empfängern die erfolgte Einreichung der

Patentanmeldung mitgeteilt wurde und, wie angekündigt, anscheinend die technischen Details in den entsprechenden Anhängen D9, D10 und D11/D11a übermittelt wurden.

Die Kammer erkennt in der in den E-Mails D3/D3a, D4/D4a und D5 enthaltenen Ankündigung der Beschwerdeführerin, ein Patent auf den neuen Dämpfer anzumelden, den Ausdruck eines Interesses an Geheimhaltung, was sie den Empfängern der E-Mails bei LG, Vestel und Arçelik hiermit zumindest implizit bzw. stillschweigend zu verstehen gegeben hat.

Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

Diese Beurteilung der Umstände, die die Übermittlung der relevanten Informationen hier begleiten, steht auch in Einklang mit der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 602/91. Dort merkte die Kammer an, dass die Absicht der Inanspruchnahme von Schutzrechten auf eine Geheimhaltungsverpflichtung hingedeutet hätte (Seite 10, letzter Satz vor Punkt 2.2.3).

6. Die Beschwerdeführerin behauptet nun aber, dass mit der erfolgten Anmeldung, das Interesse an Geheimhaltung weggefallen sei. Mit Erhalt der E-Mails D1, D2 und D6, in denen den Empfängern die erfolgte Einreichung der Patentanmeldung mitgeteilt wurde und, wie angekündigt, die technischen Details in den entsprechenden Anhängen D9, D10 und D11/D11a übermittelt wurden, hätten diese davon ausgehen können, dass kein Interesse mehr an Geheimhaltung bestand. Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, da es keine Hinweise gibt, die diese Behauptung stützen.

6.1 Die Kammer sieht im Gegenteil in der E-Mail vom 29. Januar 2004 an Sonic Chan bei LG einen Hinweis dafür, dass AKS auch über das Anmeldedatum der eigenen Patentanmeldung hinaus ein Interesse an Geheimhaltung hatte. In dieser E-Mail kündigt sie nämlich die offizielle Vorstellung der neuen Dämpfer auf einer etwa einen Monat später stattfindenden Messe an ("*...we will be at Home Tech cologne exhibition 25/27 February 2004. We hope to see you there We will debut new Double Action damper, P32 damper heavy duty damper offically. [sic]*"). Eine entsprechende Ankündigung einer offiziellen Präsentation wurde zwar gegenüber den Empfängern bei Vestel und Arçelik mit den E-Mails D2 und D6 nicht ausgesprochen. Es kann aber vernünftigerweise nicht davon ausgegangen werden und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass es Absicht von AKS gewesen wäre, mit der Übermittlung der technischen Details kurz vor der offiziellen Vorstellung ihres neuen Produkts an potentielle Kunden, dieser offiziellen Vorstellung vorgreifen zu wollen, geschweige denn dem Empfänger der E-Mail D1 zu suggerieren, dass er über die ihm übermittelten technischen Information nun frei verfügen könne. Es kann vielmehr genau so gut davon ausgegangen werden, dass die relevanten technischen Informationen nur gezielt an wenige Kunden, einschließlich LG, zu denen ein besonderes Verhältnis bestand, übermittelt wurde.

6.2 In der Regel, wie auch im speziellen Fall der hier vorliegenden türkischen Anmeldung D11, wird mit der Anmeldung eines Patents die in ihm zu schützende Erfindung nicht automatisch sofort veröffentlicht. Der Anmelder hat für eine gewisse Zeit nach der Einreichung der Anmeldung die Möglichkeit, z.B. an der Weiterentwicklung seiner Erfindung zu arbeiten, ohne

dass Konkurrenten sofort auf seine Erfindung aufmerksam werden und einen möglichen Entwicklungsvorsprung frühzeitig ausgleichen könnten. Es überzeugt die Kammer auch nicht, dass bei AKS zu dem Zeitpunkt solche Überlegungen unbekannt gewesen wären, da AKS nur wenig Erfahrung mit dem Patentrecht gehabt habe und von solchen Feinheiten keine Kenntnisse gehabt habe. Zumindest beim Zeugen Okutan von Arçelik scheinen sie bekannt gewesen zu sein, da dieser bei seiner Anhörung selbst angab, umfangreiche Erfahrungen mit Patenten zu haben (HO/AC, Seite 2: "*I had many patents...*").

- 6.3 Auch aus den Aussagen der Zeugen hinsichtlich einer möglichen Vertraulichkeit der übermittelten Informationen ergibt sich kein anderes Bild.

Sonic Chan und Ömer Okutan haben zwar jeweils ausgesagt, dass sie die ihnen in den Zeichnungen übermittelten Information nicht als vertraulich eingestuft hätten (z.B. SC/LG, Seite 15 Mitte; HO/AC, Seite 6 unten bis 7).

Aus dem Zusammenhang ergibt sich allerdings, dass die Zeugen damit anscheinend eher die Weitergabe der Informationen an Mitarbeiter in den jeweiligen Entwicklungsabteilungen des eigenen Arbeitgebers im Blick gehabt haben (SC/LG, Seiten 6 oben, 15 Mitte; HO/AC, Seiten 7/8). Anderen Stellen der Zeugeneinvernahmen ist außerdem zu entnehmen, dass sie kein Interesse darin sahen, die Informationen mit anderen, nicht dem eigenen Unternehmen zugehörigen Personen zu teilen (z.B. SC/LG, Seiten 12-13; HO/AC, Seite 14 unten).

Für die Annahme der Beschwerdeführerin, dass sie die erhaltenen Informationen über den neuen Dämpfer nicht unbedingt den eigenen Konkurrenten übermittelt hätten,

sondern eher an Konkurrenten von AKS, d.h. anderen Herstellern von Dämpfern, um bei diesen auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungen ein kostengünstigeres Gegenangebot einholen zu können, gibt es ebenfalls keine Hinweise in den vorgelegten Beweismitteln. Diese Annahme widerspricht auch der Beschreibung der langjährigen Zusammenarbeit zwischen AKS und den Zeugen Sonic Chan bei LG bzw. Ömer Okutan von Arçelik (z.B. D14, Mitte des zweiten Absatzes: "*Mr. Adil Kaniöz ... with whom I was professionally for a long time*", SC/LG, Seite 2: "*One of our suppliers, one of our good suppliers*"). Insbesondere mit Arçelik gab es eine über lange Jahre enge Zusammenarbeit und einen gegenseitigen intensiven Austausch über neuere Entwicklungen, die, im Widerspruch zu der von der Beschwerdeführerin gemachten Annahme, auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen AKS und Arçelik schließen lassen (HO/AC, Seiten 4, 9).

- 6.4 Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Vestel und AKS lassen sich in den vorgelegten Beweismitteln keine konkreten Hinweise finden, abgesehen von dem Hinweis auf die Einreichung der Patentanmeldung, die Aufschluss darüber geben können, ob die übermittelten Informationen über den neuen Dämpfer zur freien Verfügung oder vertraulich zu behandeln waren.
- 6.5 Die Beschwerdeführerin hat zwar auch vorgetragen, dass einige Exemplare des fertig entwickelten Dämpfers zu Testzwecken an Mitarbeiter der drei Unternehmen geliefert bzw. verkauft wurden. Abgesehen davon, dass über die behaupteten Verkäufe oder Lieferungen keine Nachweise in Form von Bestellungen, Lieferscheinen, Rechnungen usw., die einen vorbehaltlosen Verkauf belegen hätten können, vorgelegt wurden, gibt es keine Hinweise, dass die Lieferung oder der Verkauf dieser

Dämpfer, soweit diese in der Tat erfolgt sein sollten, von der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung ausgenommen gewesen sein könnten.

7. Auch im Zusammenhang betrachtet, wenn berücksichtigt wird, dass allen drei Empfängern der E-Mails ähnliche oder die gleiche Information übermittelt wurde, ist nicht erkennbar, weshalb die jeweiligen Empfänger der E-Mails als Mitglieder der Öffentlichkeit anzusehen seien.
8. Hinweise, dass vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents die Information über die genannten Personen hinaus an andere, der Öffentlichkeit zuzurechnende Dritte weitergegeben wurden, gibt es nicht. Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet.
9. Die Beschwerdeführerin hat daher nicht zur Überzeugung der Kammer nachgewiesen, dass die drei von der Beschwerdeführerin kontaktierten Personen bei LG, Vestel und Arçelik der Öffentlichkeit zuzurechnen sind. Das (Fort-)Bestehen einer stillschweigenden Vertraulichkeitsvereinbarung in dem Zeitraum zwischen dem Versand der E-Mails Ende Januar 2007 und dem Prioritätsdatum des Streitpatents, 20. Februar 2004, entspricht üblichen Geschäftsgepflogenheiten und liegt jedenfalls nahe. Überzeugende gegenteilige Anhaltspunkte bestehen nach Auffassung der Beschwerdekammer, wie oben ausgeführt, hingegen nicht.
10. Zeugenangebot Can Kaniöz
- 10.1 Die Einspruchsabteilung hat den nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellten Antrag der Beschwerdeführerin, Herrn C. Kaniöz als Zeuge zu hören,

wegen Verspätung und mangels Relevanz unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ abgelehnt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Vernehmung von Can Kaniöz aufrechterhalten.

10.2 Ermessensentscheidungen der Einspruchsabteilungen werden in der Regel nur dann aufgehoben, wenn die Abteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat, das heißt zum Beispiel willkürlich, grob fehlerhaft oder unter Anwendung falscher Kriterien.

10.3 Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung nicht dargelegt, inwiefern die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hätte.

Sie hat zwar vorgetragen, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung ohne rechtliche Grundlage ergangen sei und argumentiert, dass das Zeugenangebot nicht verspätet erfolgte. Der Zeuge Can Kaniöz wäre nämlich nur ergänzend zu dem Zeugenangebot genannt, das in der Einspruchsschrift und damit rechtzeitig gemacht wurde, bzw. als Ersatz für den bei der mündlichen Verhandlung verhinderten Zeugen Yilmaz.

10.3.1 Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, da die Anhörung des Zeugen Kaniöz erstmals im Schreiben vom 25. August 2012 angeboten wurde, d.h. über ein Jahr nach Einlegung des Einspruchs am 8. Juni 2011. Can Kaniöz wurde in dem Schreiben in seiner Funktion als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der beschwerdeführenden Einsprechenden als Zeuge benannt. Die Kammer kann keinen Grund erkennen, wieso er unter diesen Umständen nicht in der Einspruchsfrist als Zeuge benannt werden konnte. Da Can Kaniöz auch zu einem anderen Beweisthema (siehe unten 10.3.2 und 10.4.2)

gehört werden sollte als der nicht zur mündlichen Verhandlung erschienene Zeuge Yilmaz, welches nicht in der Einspruchsschrift genannt wurde, kann dieses Angebot auch in dieser Hinsicht nicht als rechtzeitig angesehen werden. Die Einspruchsabteilung hat folglich ihre Entscheidung hinsichtlich der Frage, ob der Zeuge Kaniöz gehört werden sollte, auf Grundlage des Artikels 114 (2) EPÜ hinreichend begründet.

- 10.3.2 Die Einspruchsabteilung hat außerdem die Relevanz des angebotenen Beweisthemas laut Schreiben vom 25. August 2012 beurteilt, wonach der Zeuge Aussagen zur "generellen Praxis der Einsprechenden" machen könnte, nämlich hinsichtlich des Umgangs mit neuen Kunden bzw. bei der Einführung neuer Produkte. Die Einspruchsabteilung hat darin keine Relevanz gesehen, die eine Zulassung in das Verfahren trotz Verspätung rechtfertigen könnte.
- 10.3.3 Es ist nicht erkennbar, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in obigem Sinne fehlerhaft ausgeübt hat.
- 10.4 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass das Ermessen dahingehend falsch ausgeübt wurde, als die Relevanz falsch beurteilt worden sei. Die Frage, ob die Annahme einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den Parteien gerechtfertigt sei, wäre gemäß der Rechtsprechung nicht nur auf Grundlage der Aussagen der Kunden sondern auch aus Sicht des Zulieferers zu beurteilen. In diesem Zusammenhang wäre die Anhörung von Can Kaniöz hoch relevant. Da die Annahme einer stillschweigenden Übereinkunft außerdem als Ergebnis der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überraschend für die Beschwerdeführerin kam, sei die Anhörung des Zeugen jedenfalls im Beschwerdeverfahren gerechtfertigt.

Diese Argumente überzeugen die Kammer nicht.

- 10.4.1 Selbst wenn die Einspruchsabteilung die Relevanz falsch beurteilt haben sollte, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass das Ermessen falsch ausgeübt wurde.
- 10.4.2 Darüber hinaus kommt die Kammer aber auch auf Grund des weiteren Vortrags im Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Relevanz des Beweisangebots zu keinem anderen Ergebnis. Denn wie bereits im Einspruchsverfahren hat die Beschwerdeführerin auch im Beschwerdeverfahren nicht dargelegt, was der Zeuge im Zusammenhang mit den konkret behaupteten Vorgängen, die durch die E-Mails D1 bis D6 und die schriftlichen Erklärungen D13, D14 und D15 belegt sein sollen, aussagen könne.

Das von der Beschwerdeführerin sehr weit gefasste Beweisthema, nämlich die generelle Praxis der Beschwerdeführerin im Umgang mit Kunden oder bei der Einführung neuer Produkte, hat keine unmittelbare Aussagekraft für die konkreten Umstände des Einzelfalls, und schließt jedenfalls nicht aus, dass das Verhältnis in den konkreten Einzelfällen abweichend von der allgemeinen Praxis gestaltet sein kann. Konkrete Umstände, die für ein spezielles Verhältnis zwischen den involvierten Unternehmen sprechen (wie oben ausgeführt, die unmittelbar bevorstehende Patentanmeldung, die beabsichtigte Präsentation auf einer Messe sowie die bereits länger bestehenden Geschäftsbeziehungen), bestehen jedenfalls. Eine unmittelbare Relevanz für die Beurteilung der drei konkreten Verhältnisse AKS-LG, AKS-Vestel und AKS-Arçelik ist auch nicht erkennbar in Bezug auf Angaben über die Zahl der auf dem Gebiet tätigen Unternehmen,

Produktionszahlen usw., die darüber hinaus schon früher schriftlich bzw. in der Einspruchsschrift hätten vorgelegt werden können.

- 10.4.3 Dass das Ergebnis der mündlichen Verhandlung überraschend gewesen sein könnte, erschließt sich der Kammer mit Blick auf das schriftliche Verfahren, die mündliche Verhandlung und die Vernehmung der Zeugen vor der Einspruchsabteilung nicht.
- 10.4.4 Die Kammer kommt daher auch zu dem Ergebnis, dass die Themen, zu denen die Vernehmung des Zeugen Can Kaniöz angeboten wurde, hinsichtlich der Frage, ob zwischen der Beschwerdeführerin und den von ihr angesprochenen Personen bei den drei Herstellern von Waschmaschinen LG, Vestel und Arçelik eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung bestand oder nicht, keinen direkten Bezug zu den konkreten Vorgängen haben und daher nicht relevant erscheinen. Der Antrag auf Vernehmung des Zeugen Can Kaniöz im Beschwerdeverfahren wurde daher abgelehnt.
11. Die Kammer kommt zusammenfassend zu dem Schluss, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass die betreffenden Unterlagen bzw. Dämpfer der Öffentlichkeit vor dem 20. Februar 2004 zugänglich gemacht worden sind.

Somit gehören die angeblich gelieferten Dämpfer, bzw. ihre Beschreibung in D9, D10 und D11/D11 nicht zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ.

12. Es kann folglich dahin gestellt bleiben, was genau in den den E-Mails angehängten PDF-Dateien D9, D10 und D11/D11a enthalten war. Eine Vernehmung des Zeugen Can

Kaniöz und eine erneute Vernehmung des Zeugen Okutan zu diesen Fragen war daher ebenfalls nicht erforderlich.

13. D17 und D23

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde weiter auf D17 und D23, die von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ ebenfalls nicht in das Verfahren zugelassen wurden.

Um D17 und D23 im Beschwerdeverfahren berücksichtigen zu können, ist wieder zu prüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hat.

13.1 D17 wurde zwar in der Einspruchsfrist vorgelegt. Es wurde aber in der Einspruchsschrift kein konkreter Einwand vorgetragen, der auf diesem Dokument beruht. Einwände wurden erst im weiteren schriftlichen Verfahren, nach einem Bescheid der Einspruchsabteilung, der eine vorläufige Beurteilung der Sache enthielt, und in der darauf folgenden mündlichen Verhandlung erhoben.

Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung, D17 nicht in das Verfahren zuzulassen unter anderem damit, dass eine für ihre nachträgliche Berücksichtigung erforderliche *prima facie*-Relevanz nicht erkennbar sei.

Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung nicht vorgetragen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt, bzw. falsche Kriterien angewendet hätte. In der mündlichen Verhandlung hat sie hingegen argumentiert, das Ermessen wäre insoweit fehlerhaft ausgeübt, als Anspruch 1 des Streitpatents hinsichtlich der Annahme getrennter Dämpfungseinheiten falsch ausgelegt wurde und die Einspruchsabteilung

entsprechend nur pauschal festgestellt hätte, dass D17 keine entsprechenden getrennten Einheiten aufweise. Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen.

Es ist insbesondere nicht erkennbar, dass Anspruch 1 von der Einspruchsabteilung grob falsch ausgelegt wurde. Der Ausdruck "weitere" in seinem Kennzeichen impliziert das Vorhandensein einer von der ersten Reibungs-Dämpfungseinheit (26, 26a) zu unterscheidenden Führungs-Dämpfungseinheit (41, 41a, 41b, 41c, 41d). Die Auslegung der Einspruchsabteilung scheint daher richtig zu sein. Auch wenn die Begründung in der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich des Fehlens zweier entsprechender Einheiten in D17 im Zusammenhang mit anderen, nicht in das Verfahren zugelassenen Dokumenten erfolgte, ohne konkret auf jedes einzelne dieser Dokumente einzugehen, kann die Kammer hierin keinen Fehler in der Ausübung des Ermessens erkennen. Dem Protokoll der mündlichen Verhandlung ist zu entnehmen, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 auf Grundlage von D17 mit den Parteien auch erörtert wurde, was bedeutet, dass sich die Einspruchsabteilung auch inhaltlich mit D17 auseinandergesetzt hat, um zu ihrer abschließenden Beurteilung seiner Relevanz zu gelangen.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D17 nicht in das Verfahren zuzulassen, ist daher nicht zu beanstanden.

Die Beschwerdeführerin hat außerdem weitere Gründe vorgetragen, warum D17 ihrer Meinung nach *prima facie* hoch relevant sei und somit doch in das Verfahren zugelassen werden sollte. Auch diese Argumente führen die Kammer zu keinem anderen Ergebnis.

D17 betrifft eine japanische Patentanmeldung und besteht aus den Figuren 1 bis 23, einem Ausdruck der bibliographischen Daten sowie der englischsprachigen Zusammenfassung vom esp@cenet-Server des Europäischen Patentamts.

Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruht auf einer Reihe von Annahmen über einzelne Merkmale der in den Figuren 1 und 5 bis 8 gezeigten Dämpfungseinheit, deren Richtigkeit mangels einer in eine Amtssprache des Europäischen Patentamts übersetzten Beschreibung der Patentanmeldung nicht als erwiesen angesehen werden kann. So ist zum Beispiel aus den Figuren allein nicht erkennbar, aus welchen Materialien einzelne Führungselemente der Dämpfungseinheit gefertigt sind und ob radiales Spiel zwischen dem Schaft der Dämpfungseinheit und den Führungselementen besteht und gedämpft werden kann. Auf Grundlage der vorhandenen Information ist die Beurteilung der Frage, ob der Dämpfer eine Führungs-Dämpfungseinheit entsprechend Anspruch 1 aufweist, nicht möglich.

Die Kammer kann daher auf Grundlage der schriftlich und mündlich vorgetragenen Argumente der Beschwerdeführerin nicht erkennen, dass D17 *prima facie* so relevant ist, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen würde.

Die Kammer hat daher keinen Grund, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D17 nicht in das Verfahren zuzulassen, aufzuheben und bestätigt diese hiermit.

13.2 D23 wurde unbestritten nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt.

Wie die Kammer in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ausgeführt hatte, wurde von der Beschwerdeführerin auch bezüglich D23 nicht vorgetragen, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hätte.

In der Tat wurde das verspätet vorgelegte Dokument unter Anwendung der richtigen Kriterien nicht in das Verfahren zugelassen. Die Einspruchsabteilung hat dabei neben den Gründen für die späte Vorlage (zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung) auch die Relevanz des Dokuments berücksichtigt. Diesbezüglich führte sie aus, dass D23 keine getrennten Dämpfungseinheiten gemäß Anspruch 1 offenbare.

Obwohl die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebeurteilung diesem Argument der Einspruchsabteilung widersprochen hat, hat sie nicht nachgewiesen, wieso in D23 entsprechend dem zentralen Argument der Einspruchsabteilung zwei getrennte Dämpfungseinheiten offenbart sein sollen.

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin zur Frage der Zulassung von D23 in das Verfahren keine weiteren Ausführungen gemacht.

Die Kammer hat daher keinen Grund, von ihrer vorläufigen Auffassung abzuweichen und bestätigt diese und damit ebenso die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D23 nicht in das Verfahren zuzulassen.

14. Die Beschwerde ist daher unbegründet.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt