

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. Januar 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1798/14 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 08002237.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1958712

**IPC:** B21D5/01

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Presse

**Patentinhaberin:**

Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH

**Einsprechende:**

SMS group GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100(a), 54, 56

**Schlagwort:**

Neuheit - offenkundige Vorbenutzung -  
Geheimhaltungsverpflichtung  
Erfinderische Tätigkeit

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 1798/14 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08**  
**vom 30. Januar 2018**

**Beschwerdeführerin:** SMS group GmbH  
(Einsprechende) Ohlerkirchweg 66  
41069 Mönchengladbach (DE)

**Vertreter:** Grosse, Wolf-Dietrich Rüdiger  
Hemmerich & Kollegen  
Patentanwälte  
Hammerstrasse 2  
57072 Siegen (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH  
(Patentinhaberin) Siempelkampstrasse 75  
47803 Krefeld (DE)

**Vertreter:** von dem Borne, Andreas  
Andrejewski - Honke  
Patent- und Rechtsanwälte  
An der Reichsbank 8  
45127 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1958712 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 20. Juni 2014.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** P. Acton  
**Mitglieder:** M. Alvazzi Delfrate  
I. Beckedorf  
M. Foulger  
Y. Podbielski

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. In der am 20. Juni 2014 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass das europäische Patent Nr. 1958712 in der Fassung gemäß dem damals geltenden Hauptantrag, das heißt unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen sowie die Erfindung, die das Patent zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genüge.

Die Einspruchsabteilung war u.a. der Auffassung, dass die geltend gemachte Vorbenutzung nicht offenkundig gewesen sei.

- II. Gegen diese Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

- III. Eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 30. Januar 2018 statt. Für den Verlauf der mündlichen Verhandlung wird auf die Niederschrift verwiesen.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung, die in der angefochtenen Entscheidung als den Erfordernissen des EPÜ genügend befunden wurde, oder, hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der Hilfsanträge I bis IV, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. März 2015.

IV. Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung (**Hauptantrag**) lautet wie folgt:

"Presse zum Anbiegen von Blechkanten, insbesondere von Längskanten von Blechen (1) im Zuge der Herstellung von Rohren oder dergleichen, mit zumindest

- einem aus einem oder mehreren geschlossenen Pressenrahmen (2) bestehenden Pressengestell (3),

- einem oberen Pressentisch (4) und einem unteren Pressentisch (5), wobei auf den oberen und/oder unteren Pressentisch (4, 5) eine oder mehrere Umform-Zylinderkolbenanordnungen (6) arbeiten, welche an den Pressenrahmen (2) abgestützt sind,

- einem oder mehreren oberen Werkzeugträgern (7a, 7b) für ein oder mehrere Oberwerkzeuge (17) und einem oder mehreren unteren Werkzeugträgern (8a, 8b) für ein oder mehrere Unterwerkzeuge (18),

wobei die Position des bzw. der oberen Werkzeugträger und die Position des bzw. der unteren Werkzeugträger quer zur Pressenlängsrichtung (L) einstellbar und ggf. arretierbar ist."

Der Anspruch 1 des **Hilfsantrags I** lautet wie folgt (Unterschiede zum Hauptantrag hervorgehoben):

"Presse zum Anbiegen von Blechkanten, insbesondere von Längskanten von Blechen (1) im Zuge der Herstellung von Rohren oder dergleichen, mit zumindest

- einem aus einem oder mehreren geschlossenen Pressenrahmen (2) bestehenden Pressengestell (3),
- einem oberen Pressentisch (4) und einem unteren Pressentisch (5), wobei auf den oberen und/oder unteren Pressentisch (4, 5) eine oder mehrere Umform-Zylinderkolbenanordnungen (6) arbeiten, welche an den Pressenrahmen (2) abgestützt sind,
- einem oder mehreren oberen Werkzeugträgern (7a, 7b) für ein oder mehrere Oberwerkzeuge (17) und einem oder mehreren unteren Werkzeugträgern (8a, 8b) für ein oder mehrere Unterwerkzeuge (18),

wobei die Position des bzw. der oberen Werkzeugträger mittels einem oder mehreren oberen Stellantrieben (9a, 9b) und die Position des bzw. der unteren Werkzeugträger mittels einem oder mehreren unteren Stellantrieben (10a, 10b) quer zur Pressenlängsrichtung (L) einstellbar und ggf. arretierbar ist,

wobei die Stellantriebe (9a, 9b, 10a, 10b) an dem oberen bzw. unteren Pressentisch (4, 5) abgestützt sind."

Die Hilfsanträge II-IV sind nicht für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung.

- V. In dieser Entscheidung wird auf die Niederschrift der Aussage des Zeugen Herr Kolbe im Einspruchsverfahren sowie auf

D3: Prospekt 42" Pipe Mill, British Steel, 1994

Bezug genommen.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

*Offenkundigkeit der Vorbenutzung*

Herr Kolbe, der als Zeuge im Einspruchsverfahren gehört worden sei, habe bei seinem Besuch der Firma British Steel in Hartlepool im Jahr 2006 eine Anbiegepresse der Firma Sumitomo besichtigt. Die Besichtigung habe weder eine explizite Geheimhaltungsvereinbarung noch eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung unterlegen.

In seiner Aussage habe Herr Kolbe eindeutig bestätigt, dass keine Geheimhaltungsvereinbarung vorhanden gewesen sei. Zu dieser Aussage hätten auch nicht die Anhörung von Herrn Tewesen vom Reserveteilverkauf oder die Unterlagen des Vertrags für die Lieferung von Ersatzteilen für einen Expander durch SMS Meer an British Steel etwas hinzufügen können.

Für die Annahme des Vorliegens einer konkludenten (bzw. stillschweigenden) Geheimhaltungsverpflichtung bestehe ebenfalls kein Grund. Darüber hinaus hätte eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung nicht die Anbiegepresse der Firma Sumitomo, sondern allenfalls den Expander, für den SMS die Ersatzteile liefern sollte, betroffen. Somit seien die Informationen zur Anbiegepresse, die Herr Kolbe während seines Besuchs erhalten habe, Teil des Standes der Technik.

*Hauptantrag - Neuheit*

Herr Kolbe habe eine Presse zum Anbiegen von Blechkanten, im Zuge der Herstellung von Rohren gesehen, mit einem aus geschlossenen Pressenrahmen bestehenden Pressengestell, einem oberen Pressentisch und einem

unteren Pressentisch, welche an den Pressenrahmen abgestützt seien, und mehreren oberen Werkzeugträgern für Oberwerkzeuge. Diese Presse sei in D3 gezeigt. Ferner sei Herrn Koppel während des Besuchs erklärt worden, dass die Position der oberen und der damit gekoppelten unteren Werkzeugträger quer zur Pressenlängsrichtung mittels einer Spindel einstellbar und ggf. arretierbar sei. Schließlich sei eine derartige Anbiegepresse nur mittels einer Zylinderkolbenanordnung zu betätigen, die somit für den Fachmann implizit sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei deshalb nicht neu.

*Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit*

Auch wenn die Zylinderkolbenanordnung als Unterscheidungsmerkmal zu betrachten sei, könne keine erfinderische Tätigkeit damit begründet werden, da diese Anordnung für eine derartige Presse üblich sei.

*Hilfsantrag I - erfinderische Tätigkeit*

Der Hilfsantrag I füge keine weitere Unterscheidungsmerkmale hinzu, weil gemäß dem Wortlaut des Anspruchs 1 die unteren und die oberen Werkzeugträger von einem einzigen am oberen Pressentisch abgestützten Stellantrieb eingestellt werden können. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I beruhe daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

*Offenkundigkeit der Vorbenutzung*

Es sei nicht bewiesen worden, dass der Besuch von Herrn Kolbe keiner Geheimhaltungsvereinbarung unterlegen habe, von der eventuell Herr Kobe keine Kenntnis gehabt hätte. Vielmehr seien in diesem Zusammenhang auch die Unterlagen zur Angebotserstellung vorzulegen oder Herr Tewesen zu hören gewesen, der mit den Unterlagen vertraut gewesen sei. Da dieses nicht geschehen sei, könne das Vorliegen einer Geheimhaltungsvereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

Auf jeden Fall sei mindestens eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung im Rahmen der Anbahnung der Geschäftsbeziehungen zwischen British Steel und SMS Meer anzunehmen gewesen.

Die Besichtigung der Anbiegepresse seitens von Herrn Kolbe stelle daher keinen Stand der Technik dar.

*Hauptantrag - Neuheit*

Auf jeden Fall seien im Rahmen der Besichtigung von Herrn Kolbe nicht alle beanspruchten Merkmale offenbart gewesen. Er habe nämlich keinen unteren Werkzeugträger sehen können und somit auch keinen einstellbaren unteren Werkzeugträger. Die einzige Information zum unteren Tisch, den Werkzeugträgern und ihrer Verstellung käme von der Wiedergabe einer Aussage eines nicht qualifizierten Dritten. Darüber hinaus habe Herr Kolbe keine Umform-Zylinderkolbenanordnung gesehen. Da diese nicht die einzige Möglichkeit sei, eine Presse zu betreiben, sei dieses Merkmal auch nicht implizit offenbart gewesen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei deshalb neu.

*Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit*

Mindestens das Vorhandensein der Zylinderkolbenanordnung begründe eine erfinderische Tätigkeit, weil es nicht naheliegend gewesen sei, gerade diese Anordnung zum Betreiben der Presse auszuwählen.

*Hilfsantrag I - erfinderische Tätigkeit*

In der Sumitomo Presse seien die unteren Werkzeugträger, die mit den oberen Werkzeugträgern gekoppelt seien, mittels der oberen Spindel einstellbar. Nach Anspruch 1 des Hilfsantrags I sei dagegen die Position des bzw. der unteren Werkzeugträger mittels einem oder mehreren unteren Stellantrieben, die am unteren Pressentisch abgestützt seien, quer zur Pressenlängsrichtung (L) einstellbar und ggf. arretierbar. Es habe keinen Grund gegeben, die Sumitomo Presse im Sinne des Anspruchs 1 umzubauen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I beruhe deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## **Entscheidungsgründe**

1. Offenkundigkeit der Vorbenutzung
  - 1.1 Bei der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung handelt es sich um den Besuch von Herrn Kolbe (der von der Einspruchsabteilung als Zeuge gehört wurde) im Werk der Firma British Steel in Hartlepool im Jahr 2006. Während dieses Besuchs hatte Herr Kolbe unstreitig u.a. eine Anbiegepresse der Firma Sumitomo besichtigt. Es ist streitig, ob Herr Kolbe einer Geheimhaltungsverpflichtung unterlegen hat.

1.2 Die Einspruchsabteilung hatte den Zeugen als glaubwürdig erachtet und seine Antworten insgesamt als detailgenau, glaubhaft und in sich widerspruchsfrei bewertet (angefochtene Entscheidung, Punkt 2.2). Die Beschwerdegegnerin hat insoweit auch keine Bedenken vorgetragen; sie hat lediglich bestritten, dass die Maschine, soweit sie vom Zeugen gesehen wurde, alle Anspruchsmerkmale aufweist. Die Kammer sieht keinen Grund, von dieser Einschätzung abzuweichen und die Richtigkeit der Aussage von Herrn Kolbe zu bezweifeln.

1.3 In seiner Aussage hat Herr Kolbe wiederholt die Existenz einer Geheimhaltungsvereinbarung verneint (Niederschrift der Zeugenaussage, Seiten 8 und 28). Die Beschwerdegegnerin trug vor, eine derartige Vereinbarung habe trotzdem existieren können, ohne dass Herr Kolbe davon Kenntnis hatte. Sie hätte in den Unterlagen betreffend der Angebotserstellung niedergelegt sein können oder Herrn Tewesen, der mit der Angebotserstellung vertraut gewesen sei, bekannt gewesen sein. Da weder diese Unterlagen vorgelegt worden seien noch Herr Tewesen gehört worden sei, sei die Nicht-Existenz einer Geheimhaltungsvereinbarung nicht bewiesen worden.

Die Nicht-Existenz einer Tatsache, hier einer Vereinbarung, kann in der Regel nicht positiv bewiesen werden. In diesem Sinn hätten auch die Unterlagen zur Angebotserstellung oder die Anhörung von Herrn Tewesen keinen ultimativen Beweis bringen können. Vielmehr kann die Nicht-Existenz einer Vereinbarung dadurch bewiesen werden, dass diejenige, die darüber hätten unterrichtet gewesen sein müssen, nichts davon wussten. Im vorliegenden Fall war Herr Kolbe primär mitgeflogen, um das Werk zu besuchen. Wenn sein Besuch irgendwelcher

Geheimhaltungsvereinbarung unterlegen hätte, hätte Herr Kolbe davon unterrichtet werden müssen. Da diese nicht der Fall gewesen ist, kommt die Kammer zum Schluss, dass keine explizite Vereinbarung vorlag.

- 1.4 Die Beschwerdegegnerin argumentierte auch, dass im Rahmen der Anbahnung der Geschäftsbeziehungen zwischen British Steel und dem Arbeitgeber von Herrn Kolbe (SMS Meer) der Besuch von Herrn Kolbe zumindest einer konkludenten Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. Die Geschäftsbeziehungen, die zwischen British Steel und SMS Meer angebahnt wurden, betrafen jedoch die Ersatzteile für einen Expander. Die von Herrn Kolbe besichtigte Anbiegepresse war dagegen nicht Gegenstand dieser Geschäftsbeziehungen. Die Anbiegepresse war vielmehr eine Maschine, die von einer dritter Firma (Sumitomo) gekauft wurde, im Werk von British Steel installiert war und nicht mit einem Expander in Verbindung stand. Ein Grund, die diese Maschine betreffenden Informationen geheim zu halten, bestand daher nicht. Folglich kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass keine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung vorlag.

Die Beschwerdegegnerin stellt darauf ab, dass der Beschwerdeführerin der volle Beweis für die Nicht-Existenz einer konkludenten Geheimhaltungsvereinbarung obliege, da dieser in ihrer Sphäre läge.

Allerdings verkennt sie dabei, dass der geforderte Beweis im vorliegenden Fall gerade nicht exklusiv in der Sphäre der Beschwerdeführerin lag, sondern zumindest auch bei der Firma British Steel in Hartlepool verfügbar wäre. Mithin hätte die Beschwerdegegnerin ohne weiteres zumindest gegenbeweislich der Behauptung der Beschwerdeführerin entgegnet und

z.B. einen Zeugen von British Steel zum Beleg des Vorhandenseins einer Geheimhaltungsvereinbarung benennen können.

1.5 Deshalb sind die Informationen zur Anbiegepresse, die Herr Kolbe während seines Besuch erhalten hat, Teil des Stands der Technik.

2. Hauptantrag - Neuheit

2.1 Die besichtigte Presse ist unstreitig eine Presse zum Anbiegen von Blechkanten, insbesondere von Längskanten von Blechen im Zuge der Herstellung von Rohren, mit zumindest einem aus einem oder mehreren geschlossenen Pressenrahmen bestehenden Pressengestell, einem oberen Pressentisch und einem unteren Pressentisch, welche an den Pressenrahmen abgestützt sind, einem oder mehreren oberen Werkzeugträgern für ein oder mehrere Oberwerkzeuge (siehe Niederschrift der Zeugenaussage, Seiten 13-14, sowie Seite 8 der D3, die gemäß der Aussage auf Seite 16 der Niederschrift die besichtigte Presse zeigt).

Wie Herrn Kolbe während des Besuchs erklärt wurde, war die Position der oberen Werkzeugträger (Werkzeugaufnahme) quer zur Pressenlängsrichtung (mittels einer Spindel) einstellbar und ggf. arretierbar (Seite 19 der Niederschrift der Zeugenaussage). Die Beschwerdeführerin entgegnete, dass es sich hierbei um die Wiedergabe einer Aussage eines nicht qualifizierten Dritten handle. Es stimmt zwar, dass die Identität und die Ausbildung des Begleiters von Herrn Kolbe nicht bekannt sind, jedoch kann in diesem Fall davon ausgegangen werden, dass die Werksführung von einem Fachmann durchgeführt wurde und dass Herr Kolbe -selbst

ein Experte in dem Gebiet - fähig war, seine Aussage zu verstehen.

2.2 Es ist zwar richtig, dass Herr Kolbe nicht behauptet, die unteren Werkzeugträger gesehen zu haben. Allerdings, nachdem er fragte, wie die Verstellung mit der dünnen Spindel funktioniere, wurde ihm erklärt, dass die Spindel die oberen und unteren Werkzeugträger, die miteinander gekoppelt waren, zusammen verschiebe (Niederschrift der Zeugenaussage, Seiten 14 und 20). Somit wurden Herrn Kolbe auch untere Werkzeugträger für die Unterwerkzeuge offenbart, wobei die Position der unteren Werkzeugträger quer zur Pressenlängsrichtung einstellbar und ggf. arretierbar ist.

2.3 Eine Umform-Zylinderkolbenanordnung, die auf dem oberen und/oder unteren Pressentisch arbeitet, konnte Herr Kolbe jedoch nicht sehen, noch wurde ihm das Vorhandensein einer solchen Anordnung erläutert. Die Beschwerdeführerin trug vor, dass diese Anordnung für den Fachmann implizit sei, weil diese die einzige Möglichkeit sei, die notwendigen Presskräfte zu erzeugen. Sie hat jedoch keinen Beweis dafür vorgebracht.

Somit unterscheidet sich die beanspruchte Presse von der durch die offenkundige Vorbenutzung bekannte Presse dadurch, dass sie eine oder mehrere Umform-Zylinderkolbenanordnungen aufweist, die auf den oberen und/oder unteren Pressentisch arbeiten und an den Pressenrahmen abgestützt sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist deshalb neu.

3. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

Die Aufgabe, die durch das Unterscheidungsmerkmal gelöst wird, ist ein Antriebssystem für die bekannte Presse zu verwirklichen.

Hydraulisch, d.h. mittels einer Umform-Zylinderkolbenanordnung, betriebene Pressen sind durchaus üblich, vor allem, wenn hohe Kräfte, wie es beim Biegen von Stahlblechen der Fall ist, im Spiel sind. Folglich war die beanspruchte Lösung der o.g. Aufgabe, selbst wenn sie vielleicht nicht die einzige Möglichkeit zum Betreiben der Presse darstellte, eine naheliegende Auswahl. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit

Nach Anspruch 1 des Hilfsantrags I ist die Position des bzw. der oberen Werkzeugträger mittels einem oder mehreren oberen Stellantrieben und die Position des bzw. der unteren Werkzeugträger mittels einem oder mehreren unteren Stellantrieben quer zur Pressenlängsrichtung einstellbar und ggf. arretierbar, wobei die Stellantriebe an dem oberen bzw. unteren Pressentisch abgestützt sind. Von diesem Wortlaut ergibt sich, entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, dass die unteren Werkzeugträger nicht mittels dem oberen Stellantrieb, sondern mittels einem oder mehreren unteren Stellantrieben, welche an dem unteren Pressentisch abgestützt sind, einstellbar sind.

In der besichtigten Presse sind dagegen die unteren Werkzeugträger, die mit den oberen Werkzeugträgern gekoppelt sind, mittels dem oberen Stellantrieb (der Spindel) einstellbar.

Da das Vorsehen eines einzigen Stellantriebs gerade die Besonderheit der besichtigten Presse darstellt, gab es für den Fachmann keinen Grund, sie gemäß Anspruch 1 zu ändern.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I beruht deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Beschreibung und Figuren

Die Beschwerdegegnerin hat eine an den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I angepasste Beschreibung eingereicht und erklärt, dass nur die Figuren 1 bis 6 der Patentschrift erfindungsgemäß wären, weshalb sie die Aufrechterhaltung des Patents auch nur bezüglich dieser Figuren, d.h. ohne die Figur 7, begehrt.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Fassung auf der Basis folgender Dokumente aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 9 eingereicht als Hilfsantrag I mit  
Schriftsatz vom 9. März 2015

Beschreibung Spalten 1 bis 9 eingereicht während  
der mündlichen Verhandlung

Figuren 1 bis 6 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt