

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Juni 2021**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2702 / 18 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 12007317.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2602159

**IPC:** B60R19/00, B62D49/04, E01C19/48

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Baumaschine, insbesondere Straßenfertiger oder Beschicker

**Patentinhaberin:**

Dynapac GmbH

**Einsprechende:**

ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH  
BOMAG GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54 (2)

**Schlagwort:**

Neuheit - offenkundige Vorbenutzung - stillschweigende  
Geheimhaltungsverpflichtung (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0007/93, T 0830/90, T 1604/16, T 1418/17

**Orientierungssatz:**

1. Zwischen Zulieferern und Kunden der Fahrzeugindustrie ist ein branchenübliches Vertrauensverhältnis anzunehmen, das es qua Handelsbrauch verbietet, dass der Zulieferer Betriebsgeheimnisse des Kunden, in deren Besitz er im Rahmen der Kooperation mit diesem kommt, an beliebige Dritte weitergibt. Hieraus ergibt sich aber keine Verpflichtung des Zulieferers, sein eigenes Wissen oder aus der Kooperation erlangte Kenntnisse über Vorrichtungen, die der Kunde bereits zuvor öffentlich zugänglich gemacht hatte, geheim zu halten.
2. Eine weitergehende stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung über sämtliche Umstände einer Kooperation setzt (im Anschluss an T 830/90, Gründe 3.2.2) voraus, dass beide Parteien einen entsprechenden Rechtsbindungswillen hatten und konkludent zum Ausdruck brachten, die gemeinsame Entwicklung nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen - zumindest nicht solange, wie ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung besteht.
3. Die Annahme einer tatsächlichen Vermutung, dass die Partner einer gemeinsamen Weiterentwicklung im Bereich des Fahrzeugbaus sich im Zweifel bis zur Veröffentlichung des entwickelten Produkts gegenseitig bindend zur Geheimhaltung verpflichten wollen, setzt als Anknüpfungstatsachen zumindest die Feststellung des Bewusstseins voraus, dass es sich um eine gemeinsame Entwicklung beider Partner handelt, und dass beide Seiten an einer Geheimhaltung interessiert sein werden.



## Beschwerdekkammern

## 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 2702/18 - 3.2.01

### E N T S C H E I D U N G der Technischen Beschwerdekkammer 3.2.01 vom 24.6.2021

**Beschwerdeführerin:** Dynapac GmbH  
(Patentinhaberin) Ammerländer Strasse 93  
26203 Wardenburg (DE)

**Vertreter:** Möller, Friedrich  
Meissner Bolte Patentanwälte  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
Hollerallee 73  
28209 Bremen (DE)

**Beschwerdeführerin:** ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH  
(Einsprechender 1) Kuhbrückenstrasse 18  
31785 Hameln (DE)

**Vertreterin:** Henseler, Daniela  
Sparing Röhl Henseler  
Patentanwälte  
Rethelstrasse 123  
40237 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2602159 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. September 2018.

#### Zusammensetzung der Kammer:

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** M. Geisenhofer  
P. Gunz  
V. Vinci  
O. Loizou

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberin/Einsprechende 1) legten Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, wonach das Streitpatent EP 2 602 159 in der Fassung des Hilfsantrags 1 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Die Einsprechende 2 hatte bereits im Einspruchsverfahren ihren Einspruch zurückgenommen und war daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt.

II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der im erteilten Patent (Hauptantrag im Einspruchsverfahren) beanspruchte Gegenstand nicht neu sei, der Gegenstand des Hilfsantrags 1 jedoch neu und erfinderisch sei.

Eine von der Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung (mit Zeugenbeweis) wurde als nicht öffentlich eingestuft, da aus Sicht der Einspruchsabteilung eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung bestand.

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

- a) Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nahm ihre Beschwerde zurück.
- b) Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.
- c) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die

Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 3 bis 5 wie eingereicht mit Schreiben vom 27. Mai 2021.

- IV. Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags lautet wie folgt:

*„Baumaschine, nämlich Straßenfertiger oder Beschicker, mit einem antreibbaren Fahrwerk (12), mindestens einem auf dem Fahrwerk (12) angeordneten Vorratsbehälter (14) für Straßenbaumaterial und mit in Arbeitsfahrtrichtung (13) gesehen vor dem Vorratsbehälter (14) angeordneten Schubrollen (18), denen Dämpfungsmittel (22) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungsmittel (22) jeweils mehrere hintereinanderliegende Strukturdämpfer (27, 28) aus im Wesentlichen Elastomer aufweisen.“*

Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 3 wird im Unterschied zum Hauptantrag verlangt, dass die Dämpfungsmittel „jeweils mindestens zwei unterschiedliche Strukturdämpfer mit verschiedenen Abmessungen aufweisen und im Wesentlichen Elastomer sind“.

Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 4 wird zusätzlich zum Hauptantrag verlangt, dass „mindestens zwei Strukturdämpfer (27, 28) des jeweiligen Dämpfungsmittels (22) verschiedene Kennlinien aufweisen“.

Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 5 wird zusätzlich zum Hauptantrag verlangt, dass „mindestens zwei Strukturdämpfer (27, 28) des jeweiligen Dämpfungsmittels (22) verschiedene Energieabsorptionsraten aufweisen“.

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Die geltend gemachte Vorbenutzung unterlag keiner Geheimhaltungsvereinbarung und stellt daher relevanten Stand der Technik dar.
- b) Die Vorbenutzung ist neuheitsschädlich für den Hauptantrag.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Die Vorbenutzung war nicht offenkundig, da zwischen den beteiligten Parteien eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung getroffen wurde.
- b) Daher dürfe die Vorbenutzung dem Gegenstand des Streitpatents nicht entgegengehalten werden.

## **Entscheidungsgründe**

### **Hauptantrag**

1. Der Hauptantrag entspricht der Fassung des Streitpatents, die im Einspruchsverfahren als „Hilfsantrag 1“ bezeichnet wurde und gemäß der angegriffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung den Erfordernissen des EPÜ genügte.

### **Vorbenutzung**

2. Die Beschwerdeführerin machte bereits im Einspruchsverfahren die folgende offenkundige Vorbenutzung geltend:

2.1 Die Firma Dynapac GmbH hatte sich seinerzeit an die Firma ACE Stoßdämpfer GmbH gewandt und um ein Angebot für einen hydraulischen Stoßdämpfer gebeten. Ein Vertriebsmitarbeiter von ACE besuchte daraufhin am 20.4.2011 die Produktionsstätten von Dynapac und stellte fest, dass das von Dynapac angefragte Produkt nicht wie vorgesehen an dem von Dynapac hergestellten Straßenfertiger verwendet werden kann.

Daher entwickelte ACE unter den von Dynapac vorgegebenen Randbedingungen eine umsetzbare Lösung für ein Dämpfungsmittel in Form wenigstens eines Strukturdämpfers, der zur Befestigung der Schubrollen am von Dynapac hergestellten Straßenfertiger eingesetzt werden sollte.

In diesem Zusammenhang tauschten der Vertriebsmitarbeiter von ACE und der mit der Entwicklung der Verbindung der Schubrolle zum Straßenfertiger betraute Entwicklungingenieur bei Dynapac diverse e-mails aus, die den Entwicklungsprozess dokumentierten.

2.2 Dieser Vorgang war zwischen den Parteien unstrittig.

2.3 Strittig war dagegen, ob zwischen ACE und Dynapac eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand oder ob der Vertriebsmitarbeiter der ACE, der den alternativen Strukturdämpfer entwarf, als nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegende Öffentlichkeit anzusehen ist.

3. Zwischen ACE und Dynapac könnte eine allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung aufgrund eines Handelsbrauchs vorgelegen haben, oder aber

stillschweigend oder explizit eine weiter gehende individuelle Geheimhaltungsvereinbarung getroffen worden sein.

- 3.1 Die Kammer ist davon überzeugt, dass grundsätzlich qua Handelsbrauch zwischen ACE als Zulieferer und Dynapac als dessen Kunde ein branchenübliches Vertrauensverhältnis bestand, das es verbietet, dass der Zulieferer Betriebsgeheimnisse des Kunden, in deren Besitz er im Rahmen der Kooperation mit diesem kommt, an beliebige Dritte weitergibt. Insofern bestand eine prinzipielle Verpflichtung für ACE, nicht für die Öffentlichkeit gedachte Entwicklungsergebnisse von Dynapac vertraulich zu behandeln.
- 3.1.1 Im vorliegenden Fall ist ACE jedoch durch die Kooperation mit Dynapac und insbesondere durch den Besuch des als Zeugen einvernommenen Vertriebsmitarbeiters Herrn GÜLZOW-SALISCH nicht in Besitz derartiger schützenswerter Kenntnisse gelangt und/oder hat diese weitergegeben. Dynapac hat dem Vertriebsmitarbeiter der ACE zwar den von ihnen entwickelten Straßenfertiger und insbesondere die Befestigung der Schubrollen dieses Straßenfertigers über Dämpfungsmittel als eines ihrer aktuellen Entwicklungsprojekte präsentiert. Die Art der Befestigung der Schubrollen über Dämpfungsmittel wurde aber von Dynapac bereits in der Praxis verwendet und war der Öffentlichkeit daher schon vorbekannt, da Dynapac schon in 2009 Radfertiger mit einer über hydraulische Stoßdämpfer gelagerte Schubrollen entwickelt und vertrieben hatte (siehe Entscheidungsgründe 19.1.10). Die Befestigung der Schubrollen eines Fertigers über Strukturdämpfer in Form von hydraulischen Dämpfern war somit kein

schützenswertes, firmeninternes Wissen, das gemäß eines Handelsbrauch vertraulich zu behandeln gewesen wäre.

- 3.1.2 Die Wahl des im Rahmen der Firmenbeziehung zwischen ACE und Dynapac entwickelten Strukturdämpfers aus Elastomer als Alternative zum vorbekannten hydraulischen Dämpfer, sowie dessen Dimensionierung stellt wiederum kein firmeninternes Wissen von Dynapac dar, sondern ist Teil des Firmenwissens von ACE. ACE war gegenüber Dynapac aber nicht verpflichtet, Geheimhaltung über das eigene Wissen zu wahren.
- 3.1.3 Die für ACE geltende Geheimhaltungsverpflichtung aus dem Handelsbrauch betreffend die fremden Betriebsgeheimnisse von Dynapac erstreckt sich daher nicht auf beanspruchte Merkmale der vorliegend geltend gemachten Erfindung. Diese waren vielmehr - soweit nicht bereits allgemein vorbekannt - eigenes Wissen von ACE.
- 3.2 Eine individuelle Geheimhaltungsvereinbarung zwischen ACE und Dynapac wiederum könnte entweder explizit durch eine entsprechende Vereinbarung, oder aber implizit durch konkludentes Handeln zwischen ACE und Dynapac geschlossen worden sein.
- 3.2.1 Eine explizit geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung lag unstrittig zwischen den Parteien nicht vor.
- 3.2.2 Eine implizite bzw. stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung über sämtliche Umstände einer Kooperation setzt aber im Anschluss an T 830/90 (siehe Gründe 3.2.2) die Feststellung voraus, dass beide Parteien einen entsprechenden Rechtsbindungswillen hatten und konkludent zum Ausdruck brachten, die gemeinsame Entwicklung nicht an die

Öffentlichkeit gelangen zu lassen - zumindest nicht solange, wie ein gemeinsames Interesse an einer Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest über den Zeitraum erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschäftspartner (beispielsweise einer Anmeldung zum Patent) dient.

- a) Im vorliegenden Fall kann die Kammer aber keinen Rechtsbindungswillen seitens ACE erkennen, da aus Sicht des Zulieferers hier kein neues Produkt entwickelt wurde, das für ACE schützenswert sein hätte können. Stattdessen wurde lediglich ein an sich schon länger bestehendes Produkt an die Kundenvorgaben von Dynapac angepasst und verkauft. Dabei hatte ACE kein Interesse daran, dieses Produkt ausschließlich an Dynapac zu verkaufen, sondern wollte ganz im Gegenteil das Produkt an möglichst viele Kunden vertreiben.
- b) Die von der Beschwerdegegnerin in den Fokus gerückte individuelle Dimensionierung des Strukturdämpfers im Auftrag von Dynapac steht dem im Ergebnis nicht entgegen, da bei der auf die Vorgaben von Dynapac maßgeschneiderten Lösung auf standardisierte Katalogware von ACE zurückgegriffen wurde (siehe Entscheidungsgründe 19.1.9), so dass kein neues Produkt entwickelt, sondern nur ein existierendes Produkt individuell an den Kundenwunsch angepasst wurde.
- c) Zudem wird durch die Gesamtumstände des Vorgangs deutlich, dass Dynapac die Konstruktion des Straßenfertigers nicht an das von ACE gelieferte Dämpfungsmittel angepasst hat, sondern ACE ihr Produkt an die von Dynapac vorgegebenen Einbaumaße und Leistungswerte anpassen musste. Entsprechend

kann davon ausgegangen werden, dass die intellektuelle Leistung in der Anpassung des Strukturdämpfers an die von Dynapac gemachten Vorgaben lag. Daher kann die Kammer nicht erkennen, warum ACE davon ausgehen sollen, dass Dynapac ein Interesse daran hatte, eine etwaige gemeinsame Entwicklung des Strukturdämpfers schützen zu wollen, da Dynapac vorliegend nur die Aufgabe gestellt hat, die dann ACE für sie löste.

- c) Daher kann im Ergebnis nicht davon ausgegangen werden, dass ACE stillschweigend eine Verpflichtung zur Geheimhaltung eingehen wollte bzw. eingegangen ist; denn es stand einerseits im Interesse von ACE, das Produkt und seine Verwendung als Alternative zum vorbekannten Dämpfungsmittel in Form eines hydraulischen Dämpfers bei der Halterung der Schubrollen eines Straßenfertigers auch Dritten anbieten zu können und andererseits war für ACE nicht erkennbar, dass fremde, ggfs. schützenswerte Entwicklungen von Dynapac, die über den Einbau der von ACE empfohlenen Dämpfer hinausgegangen wären, betroffen sein könnten.
- d) Eine tatsächliche Vermutung, dass die Partner einer gemeinsamen Weiterentwicklung im Bereich des Fahrzeugbaus sich im Zweifel bis zur Veröffentlichung des entwickelten Produkts gegenseitig bindend zur Geheimhaltung verpflichten wollen, setzt als Anknüpfungstatsachen zumindest die Feststellung des Bewusstseins voraus, dass es sich um eine gemeinsame Entwicklung beider Partner handelt, und dass daher auch beide Seiten an einer Geheimhaltung interessiert sein werden. Derartige Anknüpfungstatsachen sind im vorliegenden Fall jedoch nicht erkennbar.

- 3.2.3 Die von der Einspruchsabteilung in der Beweisaufnahme festgestellten Fakten genügen daher nicht, um den rechtlichen Schluss auf das Vorliegen einer Verpflichtung zur Geheimhaltung fremder Betriebsgeheimnisse oder auf den Abschluss einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung zu ziehen.
- 3.3 Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung der Kammer.
- 3.3.1 Da die Kammer vorliegend nicht die durch die Einspruchsabteilung festgestellten Fakten, sondern allein die daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse in Frage stellt, ist die Einschränkung der Würdigung erhobener Beweise, die nach der Rechtsprechung der Kammer derjenigen von Ermessensentscheidungen gleichkommt (wie von der Großen Beschwerdekammer in G 7/93, Gründe Nr. 2.6 niedergelegt), vorliegend nicht ausschlaggebend. Daher sind die in der Entscheidung T 1418/17 aufgestellten Grundsätze hier nicht einschlägig und es muss auch nicht näher auf die Abgrenzung zur Entscheidung T 1604/16 eingegangen werden.
- 3.3.2 Im vorliegenden Fall geht es zusammenfassend nicht darum, die Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung zu überprüfen und gegebenenfalls durch eine von der Kammer erneut durchgeführte Beweiswürdigung zu ersetzen, sondern darum, die richtigen rechtlichen Schlussfolgerungen aus den durch die Beweiswürdigung festgestellten Fakten der Vorbenutzung zu ziehen. Die von der Einspruchsabteilung insoweit festgestellten Fakten wurden zudem von den Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht in Zweifel gezogen, so dass eine Überprüfung der Beweiswürdigung auch aus diesem Grunde nicht veranlasst erscheint.

- 3.4 Im Resultat bestand daher zwischen ACE und Dynapac entgegen der Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Geheimhaltungsverpflichtung, so dass die von der Beschwerdeführerin im Rahmen des Einspruchsverfahrens vorgetragene Vorbenutzung als offenkundig anzusehen ist.

### **Zurückverweisung**

4. Nachdem beide Parteien übereinstimmend eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung beantragten und die Diskussion zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nunmehr eine Berücksichtigung der offenkundigen Vorbenutzung erfordert, die hochrelevant erscheint, liegen besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 vor, die eine Zurückverweisung an die Vorinstanz rechtfertigen.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen an die Einspruchsabteilung.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt