

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Oktober 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2424/09 - 3.2.04

Anmeldenummer: 99123622.5

Veröffentlichungsnummer: 1016350

IPC: A24C 5/52

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Filterzigaretten
mit Mehrfachfiltern

Patentinhaber:

Hauni Maschinenbau AG

Einsprechender:

G.D Società per Azioni

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100a), 111(1), 114(2), 123(2)

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag und Hilfsantrag 2 -
(nein)"

"Unzulässige Erweiterung - Hilfsanträge 1, 1a, 1b, 1c, 3, 3a,
3b, 3c - (ja)"

"In der mündlichen Verhandlung überreichter Hilfsantrag 4:
nicht zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

T 0951/91, T 1067/97

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2424/09 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 14. Oktober 2011

Beschwerdeführer: G.D Società per Azioni
(Einsprechender) Via Battindarno 91
I-40133 Bologna (IT)

Vertreter: Mangini, Simone
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
I-10121 Torino (IT)

Beschwerdegegner: Hauni Maschinenbau AG
(Patentinhaber) Kurt-A.-Körper-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE)

Vertreter: Hauni Maschinenbau AG
Abt. Gewerblicher Rechtsschutz
Kurt-A.-Körper-Chaussee 8-32
D-21033 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1016350 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 26. Oktober 2009.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 18. Dezember 2009 gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2009 mit der sie befand, dass unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen, das europäische Patent den Erfordernissen des EPÜ genügt, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerde am 25. Februar 2010 schriftlich begründet.
- II. Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) (erfinderische Tätigkeit), b) und c) EPÜ 1973 gestützt.
- III. Folgende Dokumente haben in diesem Verfahren eine Rolle gespielt:
- D1: GB-A-959345
D3: US-A-5 425 383
D18: "Tobacco Encyclopedia" veröffentlicht durch Tobacco Journal International, 1984, Seiten 422 und 423
- IV. Am 14. Oktober 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

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

Sie hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

D18 sei ein Handbuch, das das allgemeine Fachwissen im technischen Gebiet der Herstellung von Filterzigaretten illustriere. D18 sei deshalb ins Verfahren zuzulassen. Die Zulassung dieses Handbuchs ändere nicht den dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalt und könne somit keine Zurückverweisung an die erste Instanz begründen. D1 offenbare den Oberbegriff des Anspruchs 1, D18 dessen Kennzeichen. Es bestehe keine Wirkverbindung zwischen den Merkmalen des Oberbegriffs und des Kennzeichens. Folglich sei der beanspruchte Gegenstand unter Berücksichtigung von D1 und D18 nicht erfinderisch. Anspruch 1 aller Hilfsanträge beinhalte unzulässige Erweiterungen. Hilfsantrag 2 sei zusätzlich nicht erfinderisch im Hinblick auf D1 und D18. Der während der mündlichen Verhandlung überreichte Hilfsantrag 4 sei insbesondere bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht eindeutig gewährbar und daher unzulässig.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem widersprochen und im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Falls die Druckschrift D18 zugelassen werden sollte, sei eine Zurückverweisung der Sache angebracht, damit sie von zwei Instanzen geprüft werden könne und die Patentinhaberin keinen Instanzverlust erleide.

D1 sei kein geeigneter Ausgangspunkt für die Erfindung, sondern ließe sich nur zufällig auf den Oberbegriff des Anspruchs 1 lesen.

Alle in den Hilfsanträgen vollbrachten Änderungen seien in der Beschreibung, aber auch in der Figur offenbart, so dass dem Artikel 123(2) EPÜ entsprochen werde.

Hilfsantrag 2 beziehe sich auf ein Ausführungsbeispiel, in dem jeder Förderweg mit Trommeln zum Unterteilen,

Gruppieren und Einfügen ausgestattet sei. Dies sei in D1 nicht der Fall.

Hilfsantrag 4 sei aufgrund einer unvorsehbaren Entwicklung der Verhandlung in der mündlichen Verhandlung überreicht worden. Dieser Antrag sei allein auf die erteilten Vorrichtungsansprüche beschränkt worden, die auch Teil des Hauptantrags waren, so dass dadurch keine Verzögerung des Verfahrens entstehen könne.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, bzw. das Patent in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Mai 2008, oder einer der Hilfsanträge 2 oder 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Juli 2010, weiter hilfsweise auf der Grundlage einer der Hilfsanträge 1b, 3b, 1a, 1c, 3a, 3c eingereicht mit Schriftsatz vom 12. September 2011, weiter hilfsweise auf der Grundlage des Hilfsantrags 4 eingereicht in der mündlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

V. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabförmigen Filterkomponenten, welche auf getrennten Förderwegen separaten Vorräten in mehrfacher Gebrauchslänge entnommen, unterteilt und zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe eingefügt werden, wobei auf dem einen Förderweg stabförmige Filterkomponenten in Paare von Einzelfilterstopfen und auf dem anderen Förderweg stabförmige Filterkomponenten

in doppelt lange Filterstopfen unterteilt werden, und die Filterstopfen der beiden Filterkomponenten nacheinander zwischen die Tabakstäbe eingefügt werden dadurch gekennzeichnet, dass die Tabakstäbe in doppelter Länge von einer Trommel zugeführt, auf einer Schneidtrommel mittig durchtrennt und auf einer Spreiztrommel längsaxial auseinandergezogen werden".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 fügt, im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags, die folgenden Merkmale hinzu: "und eine erste Filterstabkomponente mittels einer ersten Schneidtrommel aus einem Magazin und eine zweite Filterstabkomponente mittels einer zweiten Schneidtrommel aus einem anderen Magazin entnommen werden."

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a wird das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und eine zweite Filterstabkomponente von zwölffacher Gebrauchslänge mittels einer Schneidtrommel aus einem Magazin entnommen wird."

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b wird das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und eine erste Filterstabkomponente von sechsfacher Gebrauchslänge mittels einer ersten Schneidtrommel aus einem Magazin und eine zweite Filterstabkomponente von zwölffacher Gebrauchslänge mittels einer zweiten Schneidtrommel aus einem anderen Magazin entnommen werden."

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1c wird das zusätzliche Merkmal aus Hilfsantrag 1 durch folgendes ersetzt: "und eine zweite Filterstabkomponente von zwölffacher

Gebrauchslänge mittels einer Schneidtrommel aus einem Magazin entnommen, mittels zweier Kreismesser in drei Filterstopfen von vierfacher Gebrauchslänge unterteilt, an eine Staffeltrommel übergeben und auf dieser in eine Staffelformation überführt wird."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 fügt, im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags, die folgenden Merkmale hinzu: "wobei den separaten Vorräten auf getrennten Förderwegen Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen der stabförmigen Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe zugeordnet sind."

Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 3, 3a, 3b, 3c enthält in Kombination die in den Hilfsanträgen 1, 1a, 1b, 1c und 2 vorgenommenen Änderungen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet wie folgt:
" Vorrichtung zum Herstellen von Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabförmigen Filterkomponenten, mit separaten Vorräten für Filterstäbe mehrfacher Gebrauchslänge, denen auf getrennten Förderwegen Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen der stabförmigen Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Förderweg durch fünf Fördertrommeln (1, 7, 9, 14, 17) gebildet ist, eine Schneidtrommel (1) mit zwei Kreismessern (4) aufweist, zur zweifachen Unterteilung von aus dem einen separaten Vorrat (3) entnommenen Filterstäben (2) von sechsfacher Gebrauchslänge, eine Staffeltrommel (7) aufweist, zur Staffelformation, eine Schiebetrommel (9) mit einem

Kreismesser (12) aufweist, zur queraxialen Hintereinanderreihung und Unterteilung der erhaltenen Filterstäbe (6) doppelter Gebrauchslänge in Einzelfilterstopfen (13), eine Spreiztrommel (14) aufweist, zur längsaxialen Spreizung und eine Beschleunigungstrommel (17) aufweist, zur queraxialen Abstandsvergrößerung zum Einfügen der Einzelfilterstopfen (13) zwischen die Tabakstäbe (22), und dass der andere Förderweg durch sechs Fördertrommeln (29, 36, 38, 43, 46, 48) gebildet ist, eine Schneidtrommel (29) mit zwei Kreismessern (33) aufweist, zur zweifachen Unterteilung von aus dem anderen separaten Vorrat (32) entnommenen Filterstäben (31) von zwölfacher Gebrauchslänge, eine Staffeltrommel (36) aufweist, zur Staffellung, eine Schiebetrommel (38) mit einem Kreismesser (41) aufweist, zur queraxialen Hintereinanderreihung und Unterteilung der erhaltenen Filterstäbe (34) vierfacher Gebrauchslänge, eine Staffeltrommel (43) aufweist, zur Staffellung, eine Schiebetrommel (46) aufweist, zur queraxialen Hintereinanderreihung und eine Beschleunigungstrommel (48) aufweist, queraxialen Abstandsvergrößerung zum Einfügen der erhaltenen Filterstäbe (42) doppelter Gebrauchslänge zwischen die Tabakstäbe (22)".

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulassung von D18 - Zurückverweisung:*
 - 2.1 D18 ist ein Handbuch, das lediglich das allgemeine Fachwissen im spezifischen technischen Gebiet der

Filterzigarettenherstellung widerspiegelt. Dieses zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichte Dokument ist als Reaktion auf die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Gründe zu bewerten, wonach es nicht erwiesen sei, dass die Zufuhr von Tabakstäben in doppelter Länge Bestandteil des allgemeinen Fachwissens sei. Des Weiteren wurde dieses Dokument zwar in einer früheren Auflage, jedoch von der Beschwerdegegnerin selbst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erstmals vorgelegt. Es wurde mit der Beschwerdebegründung eingereicht, so dass die Beschwerdegegnerin auch genügend Zeit zu dessen Studium hatte.

Aus diesen Gründen wird D18 in das Verfahren zugelassen (Artikel 114(2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)).

- 2.2 Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, falls D18 in das Verfahren zugelassen werden sollte.

Da D18, schon vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zitiert wurde, sieht die Kammer keinen Grund, in Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 111(1) EPÜ die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

3. *Hauptantrag:*

- 3.1 D1 (Seite 1, Zeilen 11 bis 23; Seite 2, Zeilen 20 bis 24; Seite 7, Zeilen 30 bis 38 und 54 bis 56; Seite 8, Zeilen 73 bis 79; Seite 9, Zeilen 107 bis 121; Figur 1) bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen von Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabförmigen Filterkomponenten. Es

handelt sich somit um eine gattungsgemäße Druckschrift und nicht, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, um eine Druckschrift, die nur zufällig die Merkmale des Oberbegriffs vorwegnimmt.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann daher D1 den nächstkommenden Stand der Technik darstellen, weil das aus dieser Druckschrift bekannte Verfahren alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart.

3.2 Es mag zutreffen, dass die Unterteilungen der Filterstäbe durch die in D1 offenbarte Vorrichtung nicht so genau durchgeführt wird, wie in der Erfindung, jedoch sind die dazu nötigen Merkmale nicht im Anspruch 1 des angefochtenen Patents angegeben, so dass dadurch kein Unterschied zum Stand der Technik ableitbar ist.

Weiter ist vorgetragen worden, D1 sei ein 34 Jahre altes Dokument und somit für den Fachmann kein Ausgangspunkt für eine aktuelle Hochleistungsmaschine. Auch dem kann nicht gefolgt werden. Anspruch 1 enthält keine Merkmale, die auf eine spezielle "Hochleistung" abzielen, so dass die produzierte Stückzahl irrelevant ist. Schließlich spielt es für die Offenbarung der Druckschrift D1 auch keine Rolle, ob und wie viele entsprechende Geräte vermarktet worden sind.

3.3 Somit unterscheidet sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 von dem aus D1 bekannten Verfahren dadurch, dass die Tabakstäbe in doppelter Länge von einer Trommel zugeführt, auf einer Schneidtrommel mittig durchtrennt und auf einer Spreiztrommel längsaxial auseinandergezogen werden.

3.4 Ausgehend von D1 als nächstkommenden Stand der Technik kann die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin

gesehen werden, in einem gattungsgemäßen Verfahren eine alternative Zufuhrweise der Tabakstäbe vorzuschlagen.

- 3.5 Eine zum allgemeinen Fachwissen gehörende Möglichkeit besteht darin, Tabakstäbe in doppelter Länge zuzuführen. In dem Handbuch D18 (Seite 423, dritter Absatz) wird diesbezüglich angegeben: "Die folgende Vorgehensweise zur Hochgeschwindigkeitsproduktion beginnt zum generell akzeptiert Verfahren zu werden. Die Zigarettenherstellungsmaschine übergibt Tabakstäbe in zweifacher Länge einer Spinne, so genannt wegen ihrer sieben Arm-artigen Struktur. Diese Spinne nimmt die zweifach langen Stäbe auf und übergibt sie an die erste Trommel von der Maschine zur Filterzusammenstellung. Dadurch wird das Problem der Richtungswechslung von einem axialen zu einem queren Förderweg sehr schonend gelöst. Auf einer zweiten Trommel werden die Tabakstäbe in zwei Teile gleicher Länge geschnitten, und auf einer dritten Trommel gespreizt, so dass ein doppeltlanger Filterstab in die Lücke eingefügt werden kann."

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass falls der Fachmann D18 heranziehen würde, er lediglich die Spinne übernehmen würde, weil dadurch eine schonende Handhabung der Tabakstäbe zu erzielen sei.

Für den Fachmann ist jedoch auch ohne weiteres ersichtlich, dass bei Übernahme der Spinne, nicht jedoch der Tabakstäben in doppelter Länge, die Produktivität des aus D1 bekannten Verfahrens in inakzeptabler Weise reduziert würde.

Zwar impliziert die komplette Übernahme der Zufuhrweise aus D18 bei dem aus D1 bekannten Verfahren drei zusätzliche Trommeln vorzusehen. Dies hat unbestreitbar einen Preis, jedoch können wirtschaftliche

Gesichtspunkte bei einer ansonsten offensichtlichen Entwicklung keine Hürde darstellen, deren Überwindung einer erfinderischen Tätigkeit bedarf.

Daher ergibt sich für den Fachmann die alternative Zufuhrweise der Tabakstäbe, die darin besteht, diese in doppelter Länge von einer Trommel zuzuführen, auf einer Schneidtrommel mittig zu durchtrennen und auf einer Spreiztrommel längsaxial auseinanderzuziehen, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Folglich muss der Hauptantrag scheitern.

4. *Hilfsanträge - unzulässige Erweiterung:*

4.1 Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 3, 1a, 1b, 1c sowie 3a, 3b, 3c ist durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung ergänzt worden.

Diese Merkmale sind in den Absätzen [0010] und [0012] der Patentbeschreibung (identisch in der A-Publikation vorhanden) in Verbindung mit einem spezifischen Ausführungsbeispiel offenbart.

4.2 Wenn ein Anspruch auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschränkt werden soll, so können gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern Merkmale aus einer Reihe von ursprünglich in Kombination offenbarten Merkmalen nur dann isoliert von den anderen herausgegriffen werden, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen diesen Merkmalen vorliegt (siehe u. a. T 1067/97).

4.3 In Absatz [0010] der Streitpatentschrift wird erklärt, wie die Filterstäbe einer ersten Komponente von

sechsfacher Gebrauchslänge mittels einer Schneidetrommel und zweier Kreismesser in drei Filterstäbe von doppelter Gebrauchslänge unterteilt, auf einer Staffeltrommel gestaffelt, auf einer Schiebetrommel in eine Reihenformation überführt und nochmals durch ein Kreismesser in einfache Filterstopfen unterteilt werden. In Absatz [0012] der Streitpatentschrift wird erklärt, wie die Filterstäbe einer zweiten Komponente von zwölf-facher Gebrauchslänge, mittels einer Schneidetrommel und zweier Kreismesser in drei Filterstäbe von vier-facher Gebrauchslänge unterteilt, auf einer Staffeltrommel gestaffelt, auf einer Schiebetrommel in eine Reihenformation überführt und nochmals durch ein Kreismesser in Filterstopfen von doppelter Gebrauchslänge unterteilt werden.

- 4.4 Folglich stehen die ersten Filterstabkomponenten mit der sechsfachen Gebrauchslänge, die erste Schneidetrommel, die mit zwei Kreismessern zusammenwirkt, die Staffel- und Schiebetrommeln und ein weiteres Kreismesser in funktionaler und struktureller Verbindung.

In keinem Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 3, 1a, 1b, 1c, 3a, 3b und 3c ist die vorstehend genannte, ursprünglich offenbarte Merkmalskombination vorhanden. Dies gilt auch für die zweiten Filterstabkomponenten.

- 4.5 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, es sei nicht Sinn des Artikels 123(2) EPÜ, ganze Passagen der Beschreibung wortwörtlich in die unabhängigen Ansprüche aufzunehmen. Dies mag zutreffen, jedoch müssen wenigstens die Merkmale, die in funktionaler und struktureller Verbindung stehen, gemeinsam aufgenommen werden.

Sie hat weiter die Ansicht vertreten, die vorgenommenen Änderungen werden auch in Abschnitt [0003] der Beschreibung und der Figur offenbart.

Abschnitt [0003] definiert lediglich, dass unter "unterschiedliche Filterkomponenten" Filterkomponenten aus unterschiedlichem Filtermaterial und/oder Filterabschnitte unterschiedlicher Längenabmessungen zu verstehen sind. Dieser Abschnitt bezieht sich nicht auf das beanspruchte Verfahren.

Des Weiteren ist es im Prinzip zulässig, Ansprüche durch Merkmale aus der Zeichnung zu ergänzen, jedoch stellt eine Zeichnung ein spezifisches Ausführungsbeispiel dar, so dass auch hier Merkmale nur dann isoliert von den anderen aufgenommen werden können, wenn sie in keinen engen Zusammenhang mit den anderen Merkmalen stehen. Dies ist wie bereits vorgetragen hier nicht der Fall.

- 4.6 Der geänderte Anspruch 1 gemäß den Anträgen 1, 3, 1a, 1b, 1c, 3a, 3b und 3c entspricht somit nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ, und diese Anträge sind daher nicht gewährbar.
- 4.7 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass auch Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unzulässig erweitert worden sei, weil die aufgenommenen Merkmale ursprünglich in Verbindung mit der Vorrichtung und nicht mit dem Verfahren offenbart wurden.
Dem ist jedoch nicht zu folgen. Zwar bezieht sich Abschnitt [0002] der Beschreibung auf die Vorrichtung, jedoch ist für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, dass diese Merkmale gleichfalls Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens darstellen.

Somit entsprechen die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

5. *Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit:*

- 5.1 Der geänderte Anspruch 1 enthält unter anderen die folgenden Merkmale "wobei den separaten Vorräten auf getrennten Förderwegen Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen der stabförmigen Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe zugeordnet sind."
- 5.2 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, diese Merkmale seien so auszulegen, dass jeder Förderweg Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen offenbare.
- 5.3 Aus der zusätzlichen Merkmalsgruppe ist aber nur zu entnehmen, dass getrennte Förderwege vorhanden sind, die Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen beinhalten. Es ist jedoch nicht eindeutig daraus zu entnehmen, dass in jedem Förderweg alle genannten Arten von Fördertrommeln vorhanden sein sollen.

In D1 (Figur 1) werden zwei Förderwege mit Fördertrommeln zum Unterteilen offenbart, wobei wenigstens in einem der Förderwege Fördertrommeln zum Gruppieren und Einfügen der stabförmigen Filterkomponenten zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe vorhanden sind (dies ist unbestritten).

Somit sind die zusätzlichen Merkmale bereits aus D1 bekannt.

5.4 Aus den gleichen, bereit in Verbindung mit dem Hauptantrag vorgebrachten Gründen beruht daher auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6. *Hilfsantrag 4:*

6.1 Am Ende der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin vorsorglich noch einen neuen Hilfsantrag 4 vorgelegt, in dem nur die Vorrichtungsansprüche verbleiben (bzw. alle Verfahrensansprüche gestrichen worden sind).

6.2 Dies stellt somit eine Änderung des Vorbringens der Patentinhaberin nach Einreichung ihrer Beschwerdeerwiderung im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK dar.

Gemäß diesem Artikel steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen.

Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können neue Hilfsanträge ausnahmsweise in das Verfahren zugelassen werden, sofern stichhaltige Gründe für die neu eingeführten Änderungen vorliegen. Dies könnte der Fall sein, wenn diese Änderungen auf eine unvorhersehbare Entwicklung des Verfahrens zurückgeführt werden können. Ansonsten werden neu eingeführte Änderungen in das Verfahren nur zugelassen, sofern sie prima facie eindeutig gewährbar sind, keinen Verfahrensmissbrauch darstellen und keine neue Sachlage einbringen, zur der die anderen Beteiligten nicht

Stellung nehmen können, ohne dass es zu einer übermäßigen Verzögerung des Verfahrens kommt (siehe u. a. T 951/91 ABl. EPA 1995, 202). Dabei ist mit "eindeutig gewährbar" gemeint, dass die geänderten Ansprüche den formellen Erfordernissen genügen müssen, keine neuen Einwände hervorrufen, und dass ihre Patentfähigkeit durch die anderen Parteien und die Kammer ohne weitere Verzögerung in diesem vorgeschrittenen Stadium des Verfahrens, leicht feststellbar ist.

- 6.3 Im vorliegenden Fall verwies die Beschwerdegegnerin darauf, dass die Entwicklung der Verhandlung für sie unvorsehbar gewesen sei. Sie war davon ausgegangen, dass D1 kein Ausgangspunkt für die Erfindung sein könne und die Hilfsanträge nicht sofort wegen unzulässiger Erweiterung scheitern würden.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Auch im erstinstanzlichen Verfahren hat die Einsprechende zunächst von D1 ausgehend den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgetragen, so dass D1 als Ausgangspunkt keine Überraschung sein konnte. Dass die Kammer zu einem anderen Schluss bezüglich der erfinderischen Tätigkeit als die Einspruchsabteilung kommen würde, konnte von der Beschwerdegegnerin nicht im Voraus ausgeschlossen werden.

Es ist auch gängige Praxis, bei geänderten Ansprüchen zuerst zu prüfen, ob die formalen Erfordernisse wie z.B. die des Artikel 123(2) EPÜ erfüllt werden. Dass bei Nichterfüllung dieser Erfordernisse die entsprechenden Anträge bereits aus diesem Grund scheitern müssen, kann auch nicht überraschend sein.

Somit ist im Verfahrensverlauf keine Rechtfertigung für die späte Vorlage dieses Hilfsantrags 4 zu finden.

Vielmehr hätte die Beschwerdegegnerin diesen neuen Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdeerwiderung (Artikel 12(2) VOBK) oder zumindest mit der Erwiderung auf den Bescheid der Kammer, in dem die Prüfung der Hilfsanträge im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ angekündigt worden ist, vorlegen müssen.

- 6.4 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, es sei für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 in naheliegender Weise aus der Druckschrift D3 ergebe.

In der Tat ist auf den ersten Blick aus den Figuren 2 und 3 von D3 erkennbar, dass es sich um eine Vorrichtung zum Herstellen von Filterzigaretten mit Mehrfachfiltern aus unterschiedlichen stabförmigen Filterkomponenten, welche auf getrennten Förderwegen separaten Vorräten in mehrfacher Gebrauchslänge entnommen, unterteilt und zwischen zwei koaxial zueinander ausgerichtete Tabakstäbe eingefügt werden; wobei in jedem Förderweg Fördertrommeln zum Unterteilen, Gruppieren und Einfügen vorhanden sind und die Tabakstäbe in doppelter Länge von einer Trommel zugeführt, mittig durchtrennt und längsaxial auseinandergezogen werden.

Unter diesen Umständen kann die Patentfähigkeit der nun beanspruchten Vorrichtung durch die andere Partei und die Kammer in diesem vorgeschrittenen Stadium des Verfahrens nicht ohne weiteres festgestellt werden. Vielmehr könnte die Frage der erfinderischen Tätigkeit nur nach eingehendem Studium dieser Entgegenhaltung,

möglicherweise unter Berücksichtigung der Lehre von D1, entschieden werden. Somit ist das Kriterium der "eindeutigen Gewährbarkeit" nicht erfüllt.

Deshalb hat die Kammer das ihr von Artikel 13(1) VOBK eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 4 zum Verfahren nicht zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe

M. Ceyte