

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. März 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1707/14 - 3.2.04

Anmeldenummer: 06019623.5

Veröffentlichungsnummer: 1779739

IPC: A24C5/32, A24C5/47, A24C5/52,
A24D3/02, A24C5/35

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Filterzuführeinrichtung

Patentinhaber:
Hauni Maschinenbau GmbH

Einsprechende:
G.D S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56, 108, 114(2)
EPÜ R. 99(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Beweismittel - Zulässigkeit (nein)

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerde hinreichend begründet
(ja)

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 1707/14 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 19. März 2018

Beschwerdeführer:

(Einsprechender)

G.D S.p.A.
Via Battindarno, 91
40133 Bologna (IT)

Vertreter:

Maccagnan, Matteo
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino (IT)

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

Hauni Maschinenbau GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
21033 Hamburg (DE)

Vertreter:

Seemann & Partner Patentanwälte mbB
Raboisen 6
20095 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. Juni 2014 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1779739 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: C. Kujat
W. Van der Eijk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Post gegeben am 30. Juni 2014, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 779 739 nach Artikel 101(2) EPÜ zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 08. August 2014 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 29. Oktober 2014 eingereicht.
- II. Der Einspruch gegen das Patent war auf die Gründe Artikel 100 a) i.V.m. 56 EPÜ und Artikel 100 b) EPÜ gestützt. Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ließ die Einsprechende den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ fallen. In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung unter anderem folgende Entgegnungen berücksichtigt:
- A1: US 4 321 050 B
A2: US 4 040 430 B
A4: DE 3 611 707 A1
- III. Das folgende Beweismittel aus dem Beschwerdeverfahren wird in der vorliegenden Entscheidung behandelt:
- A5: US 2005 061 828 A1
Dieses Dokument wurde mit der Beschwerdebegründung eingereicht.
- IV. In einem Bescheid vom 31. Januar 2018 gemäß Artikel 15(1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung mit. Die mündliche Verhandlung fand am 19. März 2018 unter Anwesenheit aller am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien statt.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt:

- die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
- die Beschwerde zurückzuweisen und somit Aufrechterhaltung des erteilten Patents als Hauptantrag
- die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen, im Falle, dass das Patent gemäß Hauptantrag nicht aufrechterhalten wird
- hilfsweise, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge I bis VIII, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags (wie erteilt) hat folgenden Wortlaut:

"Einrichtung (50) zum Zuführen von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterstäbe oder Filterstücke, mit einem Magazin (40) für die Artikel, wobei im Magazin (40) eine Trennwand (41) zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen (401, 402) für die Artikel vorgesehen ist, wobei jedes Teilmagazin (401, 402) mit jeweils einem Auslass ausgebildet ist und an jedem Auslass der Teilmagazine (401, 402) jeweils eine Entnahmetrommel (11, 21) für die Artikel vorgesehen ist, so dass die Artikel aus den Teilmagazinen (401, 402) gleichzeitig entnehmbar sind oder entnommen werden, **dadurch gekennzeichnet, dass** an jedem Auslass der Teilmagazine (401, 402) jeweils ein Förderband (61, 62) für die Artikel vorgesehen ist und die Entnahmetrommeln (11,

21) zusammen mit den Förderbändern (61, 62) gleichzeitig betrieben werden, wobei die Förderbänder (61, 62) im Betrieb unterschiedliche Förderrichtungen aufweisen und wobei für die von jeder Entnahmetrommel (11, 21) entnommenen Artikel jeweils ein separater Förderabschnitt (L, R) vorgesehen ist."

VII. Die Beschwerdeführerin hat zu den entscheidungserheblichen Punkten folgendes vorgetragen:

Die Beschwerde sei zulässig.

Verspätetes Dokument A5

Ein Fachmann kenne Maschinen zum Zuführen von Filtern und solche zum Zuführen von Zigaretten. Deswegen sei A5 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant und ins Verfahren zuzulassen.

Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument A1 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar. Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheide sich von der Offenbarung der A1 darin, dass das Magazin als Einheit mit zwei Teilmagazinen ausgebildet sei. Dadurch werde die Aufgabe gelöst, gleichzeitig und mit einem einzigen Magazin zwei unterschiedliche Arten von Stäben zuzuführen.

Das Dokument A5 gehöre zum selben technischen Gebiet und offenbare in Absatz 4 eine Lösung dieser Aufgabe, indem eine Trennwand 18 das Magazin 16 in zwei Teilmagazine 20 und 22 teile. Ausgehend von A1 sei Anspruch 1 des Hauptantrags in Zusammenschau mit A5 somit nahegelegt und daher nicht erfinderisch.

Zudem sei ein einziges Magazin mit einer internen Trennwand ein triviales technisches Äquivalent zu den zwei benachbarten Magazinen der A1. A2 offenbare in Figur 9 zwei benachbarte Magazine mit einer gemeinsamen

Trennwand. A4 offenbare in der Figur und in Spalte 2, Zeilen 62-65 ein Magazin mit einer Trennwand. Daher werde der Gegenstand von Anspruch 1 durch A1 in Zusammenschau mit A2 oder A4 nahegelegt und sei daher nicht erfinderisch.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei nicht zulässig, da sie auf einen neuen Angriff (A1 mit der neuen A5) gestützt sei. Zudem gehe die Beschwerdeführerin nicht auf die Begründung der Einspruchsentscheidung ein. Da die Beschwerde unzulässig sei, seien der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Verspätetes Dokument A5

A5 sei nicht auf die Zuführung von stabförmigen Artikeln mit an Teilmagazinen angeordneten Entnahmetrommeln gerichtet, sondern betreffe eine Packvorrichtung zum Packen von Rauchartikeln. In A5 werden weder Förderbänder noch Entnahmetrommeln offenbart. Zudem sei A5 nicht geeignet, als Zuführeinrichtung bei einer Filtersetzmaschine eingesetzt zu werden. Daher sei A5 nicht prima facie relevanter als A1 bis A4, und sei nicht ins Verfahren zuzulassen.

Erfinderische Tätigkeit

A1 bilde den nächstliegenden Stand der Technik. A1 offenbare nicht, dass im Magazin eine Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen für die Artikel vorgesehen sei. Stattdessen seien zwei separate und voneinander räumlich beabstandete Magazine vorgesehen.

Auch A2 offenbare in Figur 9 nicht, dass im Magazin eine Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen für die Artikel vorgesehen sei. Stattdessen seien zwei einzelne Magazine vorgesehen.

A4 offenbare eine Vorrichtung zum pneumatischen Überführen von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie zu Weiterverarbeitungs-
maschinen und sei daher gattungsfremd. Zudem werden die Filterstäbe über die im unteren Bereich angeordneten Auslassschächte in längsaxialer Richtung zu den Weiterverarbeitungs-
maschinen gefördert.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

- 1.1 Die Beschwerdegegnerin zweifelt die Zulässigkeit der Beschwerde an, weil diese auf einen neuen Angriff (A1 mit der neuen A5) gestützt sei und inhaltlich nicht auf die Gründe der angegriffenen Entscheidung eingehe.
- 1.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin darin zu, dass eine Beschwerde, die keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung aufweist, nicht in demselben rechtlichen und faktischen Rahmen liegt, wie das Einspruchsverfahren, und somit unzulässig wäre (RBK, 8. Auflage 2016, IV.E.2.6.5).
- 1.3 Die vorliegende Beschwerdebegründung gibt jedoch denselben rechtliche Grund an wie die angegriffene Entscheidung (Beschwerdebegründung, Seite 5 oben: "Arts. 52 and 56 EPC"). Zudem gibt sie auch die faktischen Gründe an, aus denen sich nach Ansicht der

Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt, d.h. weshalb Anspruch 1 des Hauptantrags gegen Art 56 EPÜ verstößt (Seite 4 Mitte bis Seite 5 oben, wonach eine Trennwand als "trivial technical equivalent" durch A2 bzw. A4 beispielhaft nahegelegt werde, und eine "obvious design modification" sei). Dieser Tatsachenvortrag basiert nicht nur auf dem neuen Angriff, sondern setzt sich auch mit den Gründen der Entscheidung zum Unterscheidungsmerkmal gegenüber A1 und in Bezug auf A2 und A4 auseinander.

1.4 Daraus kann die Kammer ohne großen Aufwand verstehen, warum die Beschwerdeführerin meint, dass die Entscheidung falsch war. Somit erfüllt die Beschwerde die Erfordernisse des Art 108 und der Regel 99 (2) EPÜ.

1.5 Eine Entscheidung über die von der Beschwerdegegnerin beantragte Auferlegung der Kosten erübrigt sich damit, und wurde auch in der mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin nicht mehr verlangt.

2. *Anwendungsgebiet der Erfindung*

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zuführen von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterstäbe oder Filterstücke, mit einem Magazin für die Artikel, wobei im Magazin eine Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen für die Artikel vorgesehen ist (Figur 2: Bezugsziffern 40, 41, 401, 402).

3. *Verspätetes Dokument A5*

3.1 Das mit der Beschwerdebeurteilung als weiteres Beweismittel zur Frage der erfinderischen Tätigkeit

erstmals genannte Dokument A5 ist verspätet und kann nur nach Ermessen der Kammer in das Verfahren zugelassen werden, Art 114(2) EPÜ und Art 12(4) VOBK.

3.2 Die Einrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags bewirkt die Entnahme und Förderung der in den beiden Teilmagazinen enthaltenen Artikel zum Zwecke der Weiterverarbeitung (Streitpatent, Absatz 12). Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 wird dies dadurch erreicht, dass am Auslass jedes der beiden Teilmagazine jeweils ein Förderband und eine Entnahmetrommel angeordnet sind, woran sich separate Förderabschnitte anschließen.

3.3 Zur Frage der prima facie Relevanz von A5 war für die Kammer daher zu untersuchen, ob die vorstehende Problematik und deren Lösung angesprochen werden, oder nicht.

3.3.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass ein Fachmann Maschinen zum Zuführen von Filtern und solche zum Zuführen von Zigaretten kenne. Deswegen sei A5 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant und ins Verfahren zuzulassen.

A5 betrifft nur das Verpacken von Rauchwaren A5: Titel, Figur 6). Eine Förderung der entnommenen Artikel wird dagegen in A5 nicht angesprochen. A5 liegt vom Gegenstand des Anspruchs 1 daher offenbar weiter ab als A2 oder A4, welche beide die Förderung von Filterstäben zum Zwecke der Weiterverarbeitung betreffen (A2: Spalte 7, Zeilen 9 bis 31; A4: Spalte 1, Zeilen 44 und 45). Selbst wenn A2 keine Trennwand in einem Magazin offenbaren sollte, wird eine solche Trennwand bereits in A4 gezeigt (A4: Spalte 2, Zeilen 11-14, 26-28). A5 ist daher nicht relevanter als A4. Zudem scheint A5 nicht prima facie mit A1 kombinierbar, da A1 nicht auf

die Verpackung von Rauchartikeln, sondern auf die Förderung und Weiterverarbeitung von Filtern zu Verbundfiltern gerichtet ist (A1: Spalte 3, Zeilen 23 bis 56).

- 3.4 Zusammenfassend erachtet die Kammer das Dokument A5 zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht für prima facie relevant. Die Kammer entschied daher in Ausübung ihres Ermessens, Dokument A5 nicht ins Verfahren zuzulassen.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

- 4.1 Als nächstliegender Stand der Technik kann in Übereinstimmung mit den Parteien die in Dokument A1 beschriebene Vorrichtung zur Förderung und Weiterverarbeitung von Filterstäben zu Verbundfiltern angesehen werden. Siehe insbesondere Spalte 3, Zeilen 23 bis 56, und Figur 1.

- 4.2 Unbestritten unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der Offenbarung der A1 darin, dass im Magazin eine Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen für die Artikel vorgesehen ist.

- 4.3 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass dieses Unterscheidungsmerkmal durch die Lehre der A2 und der A4 nahegelegt werde.

Ein Fachmann erkennt, dass durch eine Trennwand gebildete Teilmagazine baulich weniger aufwendig einzubauen sind. Da aus A1 nicht hervorgeht, wie genau die Magazine 4, 5 ausgebildet sind, wird ausgehend von A1 die zu lösende Aufgabe durch die Kammer darin gesehen, die Magazine einfacher, mit geringerem (baulichen) Aufwand zu realisieren.

- 4.4 Das Dokument A2 betrifft ebenfalls eine Vorrichtung zur Förderung und Weiterverarbeitung von Filterstäben. Die Filterstäbe werden dabei aus zwei Magazinen nach unten gefördert (Spalte 7, Zeilen 9 bis 31: "two hoppers 120, 121"; Figur 9). Wegen des gleichen Zwecks und insbesondere wegen der nach nach unten erfolgenden Förderung würde ein Fachmann die A2 zur Weiterbildung der A1 heranziehen.

Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach das Dokument A2 den nächstliegenden Stand der Technik im Prüfungsverfahren bildete und wegen einer entsprechenden Offenbarung in A2 das Unterschiedsmerkmal in den Oberbegriff von Anspruch 1 des Hauptantrags verlagert wurde, überzeugt nicht. Die Motive für die Verlagerung des Merkmals sind nicht bekannt, so dass darüber nur spekuliert werden kann. Die A2 wurde jedoch in Absatz 8 des Streitpatents dahingehend gewürdigt, dass darin "zwei Magazine nebeneinander angeordnet" sind. Die Verlagerung des Unterschiedsmerkmals stellt daher vor dem Hintergrund von Absatz 8 kein Eingeständnis dar, dass in A2 ein Magazin mit einer Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen offenbart werde.

- 4.4.1 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach Figur 9 der A2 ein einziges Magazin mit einer Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen 120, 121, zeige, überzeugt nicht. Nach ständiger Rechtsprechung sollte bei der Offenbarung eines nur in einer Zeichnung gezeigten Merkmals nicht nur die Struktur des Merkmals hinreichend deutlich aus der Zeichnung hervorgehen, sondern auch die technische Funktion daraus ableitbar sein (RBK, 8. Auflage 2016, I.C.4.6). Für einen Fachmann bewirkt das als senkrechte Linie in Figur 9 dargestellte Bauteil funktional eine Trennung zwischen

den Bereichen 120 und 121. Strukturell geht aus der Figur aber nicht hervor, ob diese Linie eine Trennwand in einem einzigen Magazin darstellt, oder ob sie graphisch vereinfacht die aneinander angrenzenden Seitenwände zweier benachbarter Magazine darstellt. In diesem Zusammenhang überzeugt das Argument der Beschwerdeführerin, wonach ein einzelnes Magazin mit einer Trennwand dasselbe sei wie zwei nebeneinander angeordnete Magazine, nicht. Wenn die "hoppers 120, 121" als zwei nebeneinander angeordnete Magazine angesehen werden, muss jedes davon zumindest die beiden in Figur 9 gezeigten Seitenwände haben, um die Filterstäbe auf ihrem Weg nach unten zu den Entnahmetrommeln 124, 125 zu führen. Dabei würde aber die rechte Seitenwand des Magazins 120 an die linke Seitenwand des Magazins 121 angrenzen, so dass sich in diesem Bereich zwei nebeneinander angeordnete Seitenwände der beiden Magazine ergeben. Zwei Seitenwände sind strukturell jedoch nicht dasselbe wie eine Trennwand.

4.4.2 Vor dem Hintergrund der Angabe "two hoppers 120, 121" in der Beschreibung offenbart A2 nicht unmittelbar und eindeutig ein Magazin mit einer Trennwand zur Ausbildung von zwei Teilmagazinen. Selbst die Kombination der A1 mit der A2 offenbart daher nicht das Unterscheidungsmerkmal, so dass der Gegenstand von Anspruch 1 durch diese Kombination nicht nahegelegt wird. Dabei kann dahingestellt werden, wie die objektive technische Aufgabe zu formulieren ist.

4.5 Das Dokument A4 betrifft eine Vorrichtung zur pneumatischen Förderung von zwei Arten von Filterstäben (Spalte 2, Zeilen 51 und 52). Die Filterstäbe gelangen dabei aus zwei durch eine Trennwand 6a unterteilten Kammern A und B eines Vorratsbehälters 2 zu zehn

Auslaßschächten 3, von wo sie durch pneumatische Förderleitungen implizit in längsaxialer Richtung zu Weiterverarbeitungsmaschinen gefördert werden (Spalte 2, Zeilen 58 bis 60).

- 4.5.1 Es kommt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht darauf an, ob ein Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; sondern darauf, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, d. h. im Lichte der bestehenden Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil im Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren. Bei A4 fehlen diese Anregungen:
- Während die A1 auf die Herstellung von Verbundfiltern aus zwei unterschiedlichen Filterkomponenten gerichtet ist, offenbart die A4 die getrennte Versorgung mehrerer Weiterverarbeitungsmaschinen mit je einer von zwei Sorten Filterstäben unterschiedlicher Qualität oder Größe (A4: Spalte 1, Zeile 67 bis Spalte 2, Zeile 3). Da A4 keinen Hinweis auf die Herstellung von Verbundfiltern aus diesen beiden Sorten von Filterstäben enthält, wird ein Fachmann ausgehend von der A1, welche die Herstellung von Verbundfiltern betrifft, die A4 nicht berücksichtigen.
 - Selbst wenn der Fachmann A4 berücksichtigen sollte, unterscheiden sich die in A1 und in A4 offenbarten Einrichtungen fundamental. In A1 werden die Filterstäbe mittels Förderbändern nach unten an Entnahmetrommeln übergeben. Stattdessen erfolgt in A4 eine pneumatische Förderung in horizontaler, längsaxialer Richtung. Gerade wegen der pneumatischen Förderung besteht für den Fachmann in A4 keine Veranlassung zur Nutzung von Entnahmetrommeln oder von Förderbändern.

- 4.5.2 Zusammengefasst offenbaren die Dokumente A1 und A4 in sich geschlossene Lösungen, d.h. sich gegenseitig ausschließende alternative Fördermittel (Entnahmetrommeln statt pneumatische Förderleitungen), alternative Förderrichtungen (nach unten statt horizontal) und alternative Einsatzzwecke (Verbundfilter statt unterschiedliche Filtersorten). Daher wird der Fachmann A4 nicht auf naheliegende Weise zur Weiterbildung der A1 heranziehen.
- 4.6 Die Kammer schließt aus den obengenannten Gründen, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem zitierten Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, Art 100(a) und 56 EPÜ.
5. Die Kammer bestätigt somit die Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt