

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Oktober 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2101/16 - 3.2.01

Anmeldenummer: 10152227.4

Veröffentlichungsnummer: 2218516

IPC: A24C5/47, B05C1/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Beleimung von Materialstreifen der Tabak verarbeitenden
Industrie

Patentinhaberin:

Hauni Maschinenbau GmbH

Einsprechende:

G.D S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 123(3), 54, 56
VOBK 2020 Art. 13(1)

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Änderungen - Erweiterung des Patentanspruchs (nein)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Verspätetes Vorbringen - unter Artikel 13(1) VOBK 2000 nicht
zugelassen

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 2101/16 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 14. Oktober 2020

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

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

Vertreter:

Bianciardi, Ezio
Bugnion S.p.A.
Via di Corticella, 87
40128 Bologna (IT)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2218516 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Juli 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Mitglieder: V. Vinci

P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 2 218 516 im geänderten Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die geltend gemachten Einwände unter Artikel 83 EPÜ sowie unter Artikel 52(1) in Kombination mit Artikeln 54 und 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents im geänderten Umfang gemäß Hilfsantrag III nicht entgegen stehen. Die Neuheit und das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes der unabhängigen Ansprüche 1 und 3 des Hilfsantrags III wurden von der Einspruchsabteilung unter Berücksichtigung des folgenden Standes der Technik anerkannt:

D12 = US 3 447 508 A

Im Laufe des Einspruchsverfahrens sind unter anderen folgende Entgegenhaltungen berücksichtigt worden:

D2 = EP 0 289 763 A1

D3 = US 5 567 481 A

III. Eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 14. Oktober 2020 statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

das Patent auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags I aufrechtzuerhalten. Alle übrigen, mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Anträge, sowie der Einwand der Unzulässigkeit der Beschwerde wurden in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

V. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

Einrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen (9) der Tabak verarbeitenden Industrie mit einer in einem Gehäuse (4) angeordneten Rasterwalze (5), wobei mittels einer mit dem Gehäuse (4) verbundenen Zuführleitung (43) Leim zum Gehäuse (4) oder zur Rasterwalze (5) gefördert wird oder ist, wobei in der Zuführleitung (43) wenigstens eine Fließsperreinrichtung vorgesehen ist, derart, dass ein Fließen oder Rückfließen des in der Zuführleitung (43) geförderten oder förderbaren Leims verhindert oder reduziert wird oder ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführleitung (43) wenigstens eine, vorzugsweise am Gehäuse (4) der Rasterwalze (5) angeordnete, Leitungskupplung aufweist und wobei die Fließsperreinrichtung als in der Zuführleitung (43) angeordnete Unterdruckquelle ausgebildet ist, so dass Leim in der Zuführleitung (43) entgegen der in der Zuführleitung (43) vorgesehenen Fließrichtung des Leims gefördert wird oder förderbar ist.

Der unabhängige Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

Einrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen (9) der Tabak verarbeitenden Industrie mit einer in einem Gehäuse (4) angeordneten Rasterwalze

(5), wobei mittels einer mit dem Gehäuse (4) verbundenen Abführleitung (45) Leim aus dem Gehäuse (4) abgefördert wird oder ist, wobei in der Abführleitung (45) wenigstens eine Fließsperreinrichtung vorgesehen ist, derart, dass ein Fließen oder Rückfließen des in der Abführleitung (45) geförderten oder förderbaren Leims verhindert oder reduziert wird oder ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Abführleitung (45) jeweils wenigstens eine, vorzugsweise am Gehäuse (4) der Rasterwalze (5) angeordnete, Leitungskupplung aufweist, wobei die Fließsperreinrichtung als in der Abführleitung (45) angeordnete Unterdruckquelle ausgebildet ist, so dass Leim in der Abführleitung (45) in die in der Abführleitung (45) vorgesehene Fließrichtung des Leims gefördert wird oder förderbar ist.

Der unabhängige Anspruch 5 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

Verfahren zum Betreiben einer Einrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen (9) der Tabak verarbeitenden Industrie mit einem in einem Gehäuse (4) angeordneten Leimauftragungsorgan (5), insbesondere Rasterwalze (5), wobei mittels einer mit dem Gehäuse (4) verbundenen Zuführleitung (43) Leim zum Gehäuse (4) oder Leimauftragungsorgan (5) gefördert wird und wobei mittels einer mit dem Gehäuse (4) verbundenen Abführleitung (45) Leim aus dem Gehäuse (4) abgefördert wird, wobei das Gehäuse (4) mit der Zuführleitung (43) und der Abführleitung (45) lösbar koppelbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass vor Entkopplung des Gehäuses (4) mit der Zuführleitung (43) Leim aus der Zuführleitung (43) und/oder aus dem Gehäuse (4) mittels einer Unterdruckquelle abgesaugt wird und vor Entkopplung des Gehäuses (4) mit der Abführleitung (45)

Leim aus der Abführleitung (45) und dem Gehäuse (4) entfernt wird.

Entscheidungsgründe

Zulassung des neuen Hilfsantrags I

1. Als Reaktion auf die während der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Einwand nach Artikel 83, die als Erweiterung der bereits in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumentation anzusehen waren und daher berücksichtigt wurden, reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag I ein, der dieser Entscheidung zu Grunde liegt.

Die Beschwerdeführerin tritt der Zulassung des Hilfsantrags I entgegen, mit der Begründung, dass er verspätet sei.

- 1.1 Die unabhängigen Vorrichtungsansprüche 1 und 3 des neuen Hilfsantrags I definieren jeweils eine der zwei Alternativen, die im einzigen unabhängigen Anspruch 1 der aufrechterhaltenen Fassung beansprucht worden sind, d.h. eine Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen mit einer Zuführleitung (Anspruch 1) bzw. eine Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen mit einer Abführleitung (Anspruch 3). Der Verfahrensanspruch 5 entspricht unverändert dem von der Einspruchsstabteilung aufrechterhaltenen Verfahrensanspruch 3.
- 1.2 Der erstmalig in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag I stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar, deren

Zulassung gemäß Artikel 13(1) VOBK 2020, der auf diese Beschwerde anzuwenden ist, im Ermessen der Kammer liegt.

- 1.3 Artikel 13(1) VOBK 2020 sieht vor, dass der Beteiligte die Gründe dafür angeben muss, weshalb er die Änderung erst in einer späten Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht. Zudem enthält Artikel 13(1) VOBK 2020 eine nicht erschöpfende Liste von Kriterien die von der Kammer bei der Ausübung des Ermessens berücksichtigt werden soll.
- 1.4 Die Kammer betrachtet die Einreichung des neuen Hilfsantrags I als eine angemessene Reaktion auf die in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Präzisierung der bereits in der Beschwerdebegründung vorgelegten Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Artikel 83 EPÜ, wonach der Begriff "oder" im Kennzeichen des Anspruchs 1 einen Widerspruch zur Lehre des Oberbegriffs verursache. Die erstmalige Vorlage des Hilfsantrags I in der mündlichen Verhandlung ist somit gerechtfertigt.
- 1.5 Die Trennung und Beanspruchung der zwei Alternativen des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 in zwei separate unabhängige Ansprüche scheint "prima facie" geeignet, um den von der Kammer und der Beschwerdeführerin beanstandeten Widerspruch auszuräumen, zwischen den Alternativen im Oberbegriff des aufrechterhaltenen Anspruchs 1, wonach sowohl die Zuführleitung als auch die Abführleitung eine Fließsperreinrichtung besitzen, und der Lehre des Kennzeichens, wonach hingegen entweder die Zuführleitung oder die Abführleitung die zuvor definierte Fließsperreinrichtung aufweist. Dadurch wird der sich aus diesem Widerspruch ergebende Mangel an Ausführbarkeit beseitigt, ohne dabei Anlass

zu neuen Einwänden zu geben.

1.6 Da es sich bei dem Hilfsantrag I um eine reine Trennung von zwei im Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung bereits beanspruchten Alternativen handelt, ist diese Änderung des Beschwerdevorbringens der Verfahrensökonomie abträglich. Eine negative Beeinträchtigung der Position der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren durch diese Änderung ist nicht ersichtlich, weil die zwei Alternativen schon in dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 enthalten waren.

1.7 Unter diesen Umständen und in Ausübung des von Artikel 13(1) VOBK 2020 eingeräumten Ermessens, ist die Kammer der Auffassung, dass der neu vorgelegte Hilfsantrag I zuzulassen ist.

Artikel 123(3) EPÜ

2. Der Hilfsantrag I erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ.

2.1 Die Beschwerdeführerin vertritt in Bezug auf den neuen Hilfsantrag I die Auffassung, dass der Schutzbereich der Vorrichtungsansprüche 1 und 3, aufgrund der Ersetzung im erteilten Anspruch 1 des Merkmals "Leimauftragsorgan" durch das zuvor nur als optional genannte Merkmal "Rasterwalze", unzulässigerweise erweitert worden sei. Der vorliegende Wortlaut schütze eine Anordnung, in welcher die Rasterwalze nicht unbedingt in direktem Kontakt mit dem Materialstreifen stehe, wodurch die im erteilten Anspruch 1 definierte Leimauftragungsfunktionalität ausbleibe. Der sich daraus ergebende Schutzbereich sei somit gegenüber demjenigen des erteilten Anspruchs 1 erweitert worden, weil nun eine andere Vorrichtung beansprucht sei, die

nicht mehr ein Auftragsorgan, sondern eine Rasterwalze aufweise, die nicht zwangsläufig die im erteilten Anspruch 1 beanspruchte Leimauftragungsfunktionalität ausübe. Eine solche Vorrichtung sei aus dem Stand der Technik bekannt (siehe z.B. Zwischenwalze (34) in Figur 1 des Dokuments D3) und von den neuen Ansprüchen 1 und 3 umfasst.

2.2 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die Ansprüche 1 und 3, deren Gegenstand auf die zuvor nur optional genannte Verwendung einer Rasterwalze eingeschränkt wurde, weiterhin den Konnex enthalten, dass die Rasterwalze zum Aufbringen des Leims auf den Materialstreifen dient (vgl. Wortlaut des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 3: "Einrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen ... mit einer ... Rasterwalze"). Es wird daher nicht - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - jedes System mit einer Rasterwalze beansprucht (wie z.B. das System des Dokuments D3), sondern nur solche Systeme, die eine Rasterwalze zum Aufbringen von Leim auf einen Materialstreifen aufweisen. Damit wurde der Schutzbereich offenbar lediglich eingeschränkt und nicht zugleich erweitert, wobei die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ erfüllt sind.

2.3 Eine Entscheidung über die Zulassung des Einwands unter Artikel 123(3) EPÜ, der von der Beschwerdeführerin zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung erhoben wurde und aus diesem Grund von der Beschwerdegegnerin beanstandet wurde, ist somit für die Entscheidung über die Beschwerde unerheblich.

Ausführbarkeit: Artikel 83 EPÜ

3. Der Hilfsantrag I erfüllt die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.
 - 3.1 Im Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1 wird eine Einrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen der Tabak verarbeitenden Industrie mit einer mit einem Gehäuse verbundenen Zuführleitung definiert. In der Zuführleitung ist wenigstens eine Fließsperreinrichtung angeordnet, die in der Lage ist, ein Fließen und ein Rückfließen des in der Zuführleitung geförderten Leims zu verhindern oder zu reduzieren. Im Kennzeichen wird die zuvor erwähnte Fließsperreinrichtung dadurch weiter spezifiziert, dass sie als Unterdruckquelle ausgebildet ist, die den Leim in der Zuführleitung entgegen der in der Zuführleitung vorgesehenen Fließrichtung des Leims fördert.
 - 3.2 Die Kammer schließt sich der Auffassung der Beschwerdeführerin und der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung an (vgl. insbesondere Punkt 8.1.3), dass ein Fachmann auf dem Gebiet der hydraulischen Systeme, unter Berücksichtigung der im Oberbegriff definierten Funktionalität der Schließsperreinrichtung, sowie des Hinweises im Kennzeichen, dass es sich bei der zuvor erwähnten Schließsperreinrichtung um eine Unterdruckquelle handeln soll, aufgrund seines eigenen allgemeinen Fachwissen zum Schluss kommen würde, dass die vom Anspruch 1 erforderte Funktionalität der Fließsperreinrichtung durch eine wohl bekannte bidirektionale Pumpe, z.B. durch eine Zahnradpumpe, ausgeführt sein könnte.

3.3 Dies gilt aus denselben Gründen sowohl für den Gegenstand des Anspruchs 3, wonach - im Unterschied zu Anspruch 1 - anstelle einer Zuführleitung eine Abführleitung vorgesehen ist, als auch für den Gegenstand des Verfahrensanspruchs 5, wonach Leim aus der Zuführleitung oder aus dem Gehäuse mittels einer Unterdruckquelle abgesaugt werden soll.

3.4 Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die Vorrichtung gemäß Anspruch 3 nicht ausführbar sei, weil es für den Fachmann nicht nachvollziehbar sei, wie ein Auftragen von Leim auf den Materialstreifen ohne das Vorhandensein einer Zuführleitung zur Förderung des Leims zur Rasterwalze möglich sein sollte. Diese Argumentation ist aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Wie von der Beschwerdegegnerin überzeugend ausgeführt wurde, schließt der Wortlaut des Anspruchs 3 nicht aus, dass Mittel zum Zuführen des Leims zur Rasterwalze vorgesehen sein könnten. Die Kammer folgt somit der Ansicht der Beschwerdegegnerin, wonach der Fachmann, bei der Ausführung des Patents gemäß Anspruch 3, keine technischen Schwierigkeiten erfahren würde, geeignete Mittel zum Fördern der erforderlichen Menge an Leim zur Rasterwalze bereitzustellen.

3.5 Die Beschwerdeführerin führt weiterhin aus, dass für das Erfüllen der Voraussetzungen des Artikels 83 EPÜ - gemäß geltender Rechtsprechung - mindestens ein Ausführungsbeispiel offenbart sein müsse, das unter den Wortlaut der Ansprüche fällt. Das Streitpatent offenbare aber kein einziges Ausführungsbeispiel, das unter den Wortlaut der unabhängigen Ansprüche fällt, weil sämtliche Ausführungsbeispiele (vgl. Figuren 1, 2 sowie 8a bis 8b) sowohl eine Zuführleitung als auch

eine Abführleitung enthalten. Darüber hinaus gebe es keine Offenbarung dafür, dass die beanspruchte und als Unterdruckquelle ausgebildete Fließsperreinrichtung als Pumpe bzw. als bidirektionale Pumpe realisiert werden soll.

- 3.6 Auch diese Argumentation ist aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt eine Erfindung als hinreichend offenbart im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann sie ausführen kann. Das heißt, dass die Offenbarung mindestens eines Ausführungsbeispiels, das unter den Wortlaut des Anspruchs fällt, zwar eine hinreichende aber nicht eine notwendige Voraussetzung für das Erfüllen des Artikels 83 EPÜ ist. Eine Erfindung genügt den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ auch, wenn der Fachmann, aufgrund der Offenbarung in der Patentschrift und auch aufgrund seines eigenen Fachwissens, in der Lage ist, die beanspruchte Lehre in die Praxis umzusetzen bzw. sie auszuführen. Dies ist der Fall bei der Ausführung einer Fließsperreinrichtung als Unterdruckquelle mit der in den Ansprüchen 1, 3 definierten Funktionalität, wie dies unter Punkt 3.2 oben begründet wurde.

- 3.7 Die Beschwerdeführerin führt weiterhin aus, dass eine Fließsperreinrichtung, die gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen Vorrichtungsansprüche in der Lage ist, ein Fließen oder Rückfließen des in der Zuführleitung bzw. in der Abführleitung geförderten Leims zu verhindern oder reduzieren, für den Fachmann nicht ausführbar sei.

Diese Ausführungen sind nicht überzeugend, weil - wie überzeugend von der Beschwerdegegnerin ausgeführt - der

Fachmann ohne weiteres erkennt, dass das Fließen und das Rückfließen des Leims offenbar nicht gleichzeitig sondern wahlweise erfolgen sollen. Eine dem Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannte bidirektionale Pumpe/Zahnradpumpe ist in der Lage, die verlangte Funktionalität der Fließsperreinrichtung zu gewährleisten.

Zulassung des neuen Vortrags zur Ausführbarkeit

- 3.8 Die Beschwerdeführerin trägt erstmals mit dem Schreiben vom 14. September 2020 sowie in der mündlichen Verhandlung vor, dass die Verwendung einer bidirektionalen Pumpe als Fließsperreinrichtung in einer Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf einen Materialstreifen zumindest zum Zeitpunkt des Streitspatents nicht als eine Maßnahme anzusehen ist, die zum allgemeinen Fachwissen eines durchschnittlichen Fachmannes auf dem Gebiet des Auftragens von Leim auf Materialstreifen gehört.
- 3.9 Die Beschwerdegegnerin tritt der Zulassung dieses Sachvortrags entgegen, da er nicht mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurde und somit als verspätet anzusehen sei.
- 3.10 Bei den beanstandeten Ausführungen zum tatsächlich anzunehmenden Fachwissen des Fachmanns handelt es sich um eine Änderung des Beschwerdevorbringens, deren Zulassung nach Artikel 13(1) VOBK 2020 im Ermessen der Kammer liegt. Die Kammer merkt an, dass dieser strittige Punkt in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung diskutiert worden ist (vgl. Punkt 8.1.2), und dass in der angefochtenen Entscheidung diesbezüglich die Auffassung vertreten worden ist, dass der Fachmann, auf Basis seines Fachwissens, doch in der

Lage sei, eine Fließsperreinrichtung mit der Funktionalität der Ansprüche 1 und 3 mittels einer Zahnradpumpe zu realisieren (vgl. Punkt 8.1.3). Die Beschwerdeführerin hat sich aber in der Beschwerdebegründung nicht mit dieser Auffassung auseinandergesetzt, wie sie hätte machen können. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin ihre im Beschwerdeverfahren nun erstmals vorgetragene Behauptung nicht durch Beweismittel untermauert, sondern sich nur auf die Annahme gestützt, es sei Aufgabe der Patentinhaber, das Gegenteil zu beweisen.

Dies ist in der vorliegenden Situation bereits fraglich, da die Annahme der erstinstanzlichen Entscheidung, bidirektionale Zahnradpumpen seien dem Fachmann als mögliche Fließsperreinrichtungen bekannt gewesen, die Beweislast in das Feld der Einsprechenden verlagert haben könnte.

Doch selbst wenn die Beweislast noch bei der Patentinhaberin läge, wäre es umso wichtiger gewesen, den Einwand, das Fachwissen sei zu weit angenommen worden, rechtzeitig vorzubringen und nicht erst kurz vor der mündlichen Verhandlung; denn die Beschwerdegegnerin müsste dann ausreichend Zeit haben, um zu reagieren. Bei einem erstmaligen Bestreiten in der mündlichen Verhandlung oder kurz davor ist es ihr dagegen nicht zuzumuten, etwaige Nachweise ad hoc zu präsentieren oder die Entscheidung darauf zu stützen, sie sei ihrer Beweislast nicht nachgekommen und habe den Nachweis nicht erbracht. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass ein derart später Sachvortrag zum angeblich nicht bestehenden allgemeinen Fachwissen des Fachmanns nicht gerechtfertigt ist. Dieser Sachvortrag ist somit in Ausübung des vom Artikel 13(1) VOBK 2020 eingeräumten Ermessens nicht zuzulassen und wird somit

nicht berücksichtigt.

Neuheit: Artikel 52(1) und 54 EPÜ

4. Die Neuheit der Ansprüche 1 und 3 wird von der Beschwerdeführerin im Hinblick auf D2 bzw. im Hinblick auf D12 bestritten. Die Beschwerdegegnerin tritt der Zulassung des neuen, auf D2 basierenden Neuheitsangriffs entgegen, mit der Begründung, dass er erstmalig in der mündlichen Verhandlung vorgebracht worden ist. Darüber hinaus ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass D2 für den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich sei.

Neuheit des Anspruchs 1 im Hinblick auf D2

- 4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegenüber D2.
- 4.2 In der einzigen Figur offenbart D2 unstrittig eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einem Gehäuse (1) und mit einer mit dem Gehäuse (1) verbundenen Zuführleitung (3) zur Förderung von Leim aus einem Leimreservoir (4) zu einer im Gehäuse (1) angeordneten Walze. In der Zuführleitung (3) sind zwei als Ventile (5,6) ausgebildete Fließsperreinrichtungen angeordnet, die offenbar geeignet sind, ein Fließen oder Rückfließen des Leims zu verhindern oder zu reduzieren. Die Beschwerdeführerin führt zutreffend aus, dass das vertikal nach oben bzw. nach unten mittels eines Zahnantriebs (9,10) verfahrbare Leimreservoir (4) wie eine Unterdruckquelle wirken könne, die in der Lage sei, Leim in der Zuführleitung (3) entgegen der in der Zuführleitung (3) vorgesehenen Fließrichtung des Leims zu fördern. Dies könne offenbar unter der Voraussetzung erfolgen, dass das Leimreservoir (4) so positioniert ist, dass der

Leimspiegel im Leimreservoir (4) unter dem Leimspiegel im Gehäuse (1) liegt. Die Beschwerdeführerin vertritt somit die Auffassung, dass das Kennzeichen des Anspruchs 1 von der Vorrichtung gemäß D2 ebenfalls vorweggenommen sei.

4.3 Diese Auslegung des Dokuments D2 kann aus folgenden Gründen nicht geteilt werden:

4.4 Die Kammer schließt sich der Interpretation des Dokuments D2 der Beschwerdegegnerin an, wonach das Ventil (5) oder (6), das funktionell der Fließsperreinrichtung im Sinne des Oberbegriffs des Anspruchs 1 entspreche, nicht als in der Zuführleitung angeordnete Unterdruckquelle ausgebildet ist, und zwar weil - wie oben ausgeführt - die Unterdruckquelle dieser bekannten Vorrichtung von dem verfahrbaren Leimreservoir (4) gebildet wird, das sich außerhalb der Zuführleitung befindet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber D2, weil die bekannte Vorrichtung keine in der Zuführleitung angeordnete, als Unterdruckquelle ausgebildete Fließsperreinrichtung mit der Funktionalität des Anspruchs 1 ausweist.

4.5 Da die Erfindung somit ohnehin als neu gegenüber D2 anzusehen ist, kann die Frage, dahinstehen, ob dem von der Beschwerdegegnerin als verspätet beanstandeten Neuheitsangriff bereits die Zulassung ins Verfahren hätte verweigert werden können.

Neuheit des Anspruchs 3 im Hinblick auf D12

4.6 Die Beschwerdeführerin führt aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 3 vom Offenbarungsinhalt des D12, insbesondere von den Ausführungsbeispielen in Figuren 4 und 6, neuheitsschädlich getroffen sei. Diese

Behauptung wird im Hinblick auf die Ausführung in Figur 4 dadurch begründet, dass ein Rückfließen des Leims aus dem Gehäuse (14) in die Abführleitung (84) aufgrund der hohen Viskosität des verwendeten Leims (es wird hierzu auf Spalte 5, Zeile 36 verwiesen) nicht - wie von der Einspruchsabteilung und von der Beschwerdegegnerin behauptet - alleine per Schwerkraft erfolgen könne. Dem Offenbarungsinhalt des D12 entnehme der Fachmann vielmehr den eindeutigen Hinweis darauf, dass die Pumpe (83) einen Unterdruck erzeugt, der sich über das Reservoir (82) und den Filter (86) in die Abführungsleitung (84) bis zum Auslass (61) des Gehäuses (14) überträgt. Dies sei in einem geschlossenen Zirkulationssystem immer der Fall. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf Spalte 4, Zeilen 52-55 des D12, wobei der Begriff "*withdrawn*" darauf hindeute, dass der Leim aus dem Gehäuse (14) durch den Auslass (61) abgesaugt wird. Die in Spalte 7, Zeilen 69-72 erwähnte Möglichkeit der schnellen Entleerung des Gehäuses ("*the internal chamber may be quickly drained*") könne ohne ein Absaugen durch die Pumpe (83) über die Abführleitung nicht erfolgen. Ein Unterdruck in der Abführleitung sei auch zwingend erforderlich, um die Funktionalität des Filters (86) zu gewährleisten. Die Pumpe (83) sei somit als Unterdruckquelle im Sinne des Anspruchs 3 anzusehen, die den Leim aus dem Auslass (61) absaugt und ihn in die in der Abführleitung vorgesehene Fließrichtung des Leims fördert. Da Figur 4 ein geschlossenes Zirkulationssystem zeigt, sei die Unterdruckquelle/Pumpe (83) sowohl in der Zuführleitung als auch in der Abführleitung angeordnet. Die Beschwerdeführerin vertritt außerdem die Auffassung, dass der Filter (86) ebenfalls als Unterdruckquelle im Sinne des Anspruchs 3 angesehen werden könne, weil im Betrieb eine Druckdifferenz zwischen der Eingangsseite

und der Ausgangseite zwangsläufig entstehen muss. Die Ausführungsform gemäß Figur 6 entspreche prinzipiell der Ausführungsform der Figur 4, so dass dieselben Argumente gültig seien.

- 4.7 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Dokument D12 sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Die Kammer schließt sich der Auslegung des Dokuments D12 der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung an, wonach der Leim während des Betriebs der Vorrichtung, aus dem befüllten Bereich des Gehäuses (14) durch den Kanal (63) bis zum Auslass (61) und danach über die Abführleitung bis zum Filter (86) selbsttätig und lediglich aufgrund der Schwerkraft abfließt. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass sich der von der Pumpe (83) erzeugte Unterdruck in einem geschlossenen Zirkulationssystem zwangsläufig über das Reservoir (82) und den Filter (86) bis zum Auslass (61) übertrage, würde voraussetzen, dass das gesamte geschlossene Zirkulationssystem auch abgedichtet ist. Wie von der Beschwerdegegnerin überzeugend ausgeführt wurde, enthält D12 keinen unmittelbar Hinweis darauf, dass das Reservoir (82), der Filter (86) und das Gehäuse (14) nicht bei atmosphärischem Druck liegen. Der zitierten Textstelle in Spalte 4, Zeile 52-55 kann auch nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass der Leim durch den Auslass (61) abgesaugt wird, weil die englische Formulierung "*through which the glue G may be withdrawn*" auch so übersetzt und ausgelegt werden könnte, dass der Leim aus dem Gehäuse aufgrund der Schwerkraft heraufließt und somit aus diesem entnommen wird. Die Kammer folgt daher der Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass ein Absaugen des Leims aus dem Gehäuse (14) durch den Auslass (61) in D12 nicht

eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Darüber hinaus teilt die Kammer die Auslegung der Beschwerdegegnerin, dass eine Abführleitung im Sinne des Anspruchs 3 der Leitung (84) zwischen dem Auslass (61) und dem Reservoir (82) der Vorrichtung gemäß D12 entspricht, wobei die Leitung (85) ab dem Reservoir (82) bis zur Kupplung (66) mit dem Gehäuse (14) die Zuführleitung darstellt. Die einzige Unterdruckquelle der Vorrichtung gemäß D12 ist die Pumpe (83) die - anders als vom Anspruch 3 verlangt - nicht in der Abführleitung, sondern in der Zuführleitung angeordnet ist. Schließlich ist der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass der Filter (86) nicht als Unterdruckquelle angesehen werden kann, weil ein Filter ein passives Element ist, das von sich aus keinen Unterdruck erzeugt.

4.8 Infolgedessen ist eine in der Abführleitung angeordnete, als Unterdruckquelle ausgebildete Fließsperreeinrichtung mit der Funktionalität des Kennzeichens des Anspruchs 3 dem Ausführungsbeispiel der Figur 4 des Dokuments D12 nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen. Diese Schlussfolgerung gilt aus denselben Gründen hinsichtlich des Ausführungsbeispiels der Figur 6, welches - wie von der Beschwerdeführerin eingeräumt - im Wesentlichen die gleiche Lösung wie Figur 4 offenbart.

4.9 Der Gegenstand des Anspruchs 3 ist somit neu gegenüber D12.

Verfahrensanspruch 5

4.10 Die Neuheit des Verfahrensanspruchs 5, der dem aufrechterhaltenen Anspruch 3 entspricht, wird nicht bestritten.

Erfinderische Tätigkeit: Artikel 52(1) und 56 EPÜ

5. Die Beschwerdeführerin stellt das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 1, 3 und 5 im Hinblick auf Dokument D12 in Kombination mit allgemeinem Fachwissen in Frage.

5.1 Die sich aus den oben genannten unterscheidenden Merkmalen unstrittig ergebende technische Aufgabe ist darin zu sehen, die bekannte Vorrichtung dadurch zu verbessern, dass eine saubere und effiziente Wartung durchgeführt werden kann.

5.2 Zum Anspruch 1 trägt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vor:

Der Fachmann, der zwecks Wartung der Vorrichtung eine effiziente Entleerung der Zuführleitung (85) und/oder des Gehäuses (14) gewährleisten möchte, würde ohne weiteres die unidirektionale Pumpe (84 bzw. 113) durch eine wohlbekanntere bidirektionale Pumpe ersetzen und somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen. Die Beschwerdeführerin begründet diese Behauptung damit, dass - im Einklang mit den Ausführungen der Einspruchsabteilung und der Kammer zur Frage der Ausführbarkeit und des tatsächlichen Fachwissens des Fachmannes - die Verwendung einer bidirektionalen Pumpe als fachübliche und somit naheliegende Maßnahme anzusehen sei.

5.3 Zum Anspruch 3 trägt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vor:

Sollte der Fachmann feststellen, dass die Schwerkraft allein nicht ausreicht, um den Leim aus dem Gehäuse

durch den Auslass (61) in die in der Abführleitung vorgesehen Fließrichtung zu fördern, würde er ohne weiteres eine zusätzliche Pumpe in der Abführleitung einführen, z.B. flussabwärts des Filters (86). Eine solche Änderung der Vorrichtung gemäß D12 liege aus denselben Gründen, die hinsichtlich des Anspruchs 1 ausgeführt wurden, im Rahmen des Fachwissens eines Fachmannes und würde somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 3 führen.

5.4 Diese Ausführungen sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Anders als bei der Prüfung des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit stellt der Gegenstand eines Patentanspruchs den tatsächlichen Ausgangspunkt dar, anhand dessen bei der Einschätzung der Ausführbarkeit des Patents festgestellt werden muss, ob der Fachmann, aufgrund seines Fachwissens und ggf. aufgrund des gesamten Offenbarungsinhalts des Patents, in der Lage ist, die im Anspruch angegebene Lehre umzusetzen oder nicht. Bei der Frage des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit stellt hingegen der nächstliegende Stand der Technik den Ausgangspunkt dar, anhand dessen festgestellt werden muss, ob ein Anlass für den Fachmann besteht, im Hinblick auf die gestellte technische Aufgabe und aufgrund des vorhandenen Standes der Technik und des eigenen Fachwissens aber ohne vorheriges Kenntnis der Erfindung, zum beanspruchten Gegenstand zu kommen.

5.5 Hinsichtlich des Anspruchs 1 folgt die Kammer der Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach sich Dokument D12 gar nicht mit der Problematik des Entleerens der Zuführleitung beschäftigt, so dass der Fachmann in D12 überhaupt keine Anregung zur Ersetzung

der unidirektionalen Förderpumpe (83) bzw. (113) durch eine bidirektionale Pumpe finden kann.

5.6 Hinsichtlich des Anspruchs 3 ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass D12 sich mit der oben erwähnten Problematik der Entleerung des Gehäuses über die Abführleitung bei der Wartung der Vorrichtung auseinandersetzt (vgl. Spalte 7, Zeile 67 bis Spalte 8, Zeile 6). Die Kammer teilt aber die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann keine unmittelbare Veranlassung hätte, die Vorrichtung in Figur 4 des Dokuments D12 mit einer zusätzlichen Pumpe in der Abführleitung auszustatten. Sollte der Fachmann bei der Vorrichtung gemäß D12 feststellen, dass die Schwerkraft allein nicht ausreicht, um den Leim aus dem Gehäuse (14) effizient zu entfernen, würde er zuerst versuchen, den Durchmesser des Auslasses (63) und der Abführleitung zu vergrößern, um ein schnelleres Abfließen des Leims aus dem Gehäuse aufgrund der Schwerkraft zu bewirken. Die Kammer schließt sich somit der Auffassung der Beschwerdegegnerin an, dass die Einführung einer zusätzlichen Pumpe in der Abführleitung zum Entleeren des Gehäuse keine unmittelbar naheliegende Lösung darstellt.

5.7 Dieselbe Argumentation gilt für den Gegenstand des Verfahrensanspruchs 5, wobei der Beschwerdegegnerin zuzustimmen ist, dass sich D12 gar nicht mit der Problematik der Entleerung der Zuführleitung zwecks Wartung beschäftigt. Der Fachmann, selbst unter Betrachtung des allgemeinen Fachwissens, findet somit in D12 keinerlei Anregung zur Ersetzung der unidirektionalen Pumpe (83) bzw. (113) in der Zuführleitung der bekannten Vorrichtung durch eine bidirektionale Pumpe, um den entsprechenden

Verfahrensschritt des Anspruchs 5 durchzuführen.

- 5.8 Zusammenfassend vertritt die Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die Überlegungen der Beschwerdeführerin auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise beruhen, welche die Kenntnis der Lehre des Streitpatents zur Voraussetzung hat und daher nicht überzeugend ist.
- 5.9 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der Ansprüche 1, 3 und 5 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ beruht.
6. Unter Berücksichtigung der oben vorgelegten Schlussfolgerung ist auch die Frage der von der Beschwerdegegnerin beanstandeten Zulassung der erstmalig mit der Beschwerdebegründung vorgetragene, auf dem Ausführungsbeispiel der Figur 4 der D12 basierenden Ausführungen zur mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit für die Entscheidung über die Beschwerde unerheblich.
7. Aus den oben angegebenen Gründen genügt das Patent im geänderten Umfang gemäß Hilfsantrag I den Erfordernissen des EPÜ und kann in dieser geänderten Fassung aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung verwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der folgenden Dokumente:

Ansprüche 1-6 gemäß dem einzigen Antrag, eingereicht als Hilfsantrag I in der Verhandlung;

Beschreibung Seiten 1-30 wie in der mündlichen Verhandlung eingereicht;

Figuren 1-8d wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt



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 2101/16 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 11. Januar 2021
zur Berichtigung eines Fehlers in der Entscheidung
vom 14. Oktober 2020

Beschwerdeführer:

(Einsprechender)

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

Vertreter:

Bianciardi, Ezio
Bugnion S.p.A.
Via di Corticella, 87
40128 Bologna (IT)

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2218516 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Juli 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Pricolo

Mitglieder: V. Vinci

P. Guntz

1. Gemäß Regel 140 EPÜ wird die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 14. Oktober 2020 wie folgt korrigiert:

Auf Seite 8, Absatz 3.2, Zeile 2:

"Beschwerdeführerin"

wird ersetzt durch

"Beschwerdegegnerin"

Auf Seite 8, Absatz 3.2, Zeile 7:

"Schließsperrereinrichtung"

wird ersetzt durch

"Fließsperrereinrichtung"

Auf Seite 8, Absatz 3.2, Zeile 9:

"Schließsperrereinrichtung"

wird ersetzt durch

"Fließsperrereinrichtung"

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt