

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Juni 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1789/17 - 3.2.05

Anmeldenummer: 11788765.3

Veröffentlichungsnummer: 2632833

IPC: B65H3/30, B65H3/24, B65H1/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zur Vereinzelung von in einem Stapel
bereitgestellten Karten

Patentinhaberin:

Mühlbauer GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Bundesdruckerei GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 100(a), 100(b), 112(1)(a)
EPÜ R. 124(1)

Schlagwort:

Berichtigung der Niederschrift (nein)
Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung (nein) - Neuheit
(ja) - erfinderische Tätigkeit (ja)
Vorlage an die Große Beschwerdekammer (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0032/85, T 0815/07, T 2002/13



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 1789/17 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 21. Juni 2023

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Bundesdruckerei GmbH
Kommandantenstraße 18
10969 Berlin (DE)

Vertreter:

Maser, Jochen
Patentanwälte
Mammel & Maser
Tilsiter Straße 3
71065 Sindelfingen (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

MB Automation GmbH & Co. KG
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding (DE)

Vertreter:

Schmidt, Steffen J.
Wuesthoff & Wuesthoff
Patentanwälte PartG mbB
Schweigerstraße 2
81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Juni 2017 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2632833 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: M. Holz
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. 2 632 833 (im Folgenden das "Patent" genannt) zurückzuweisen. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerde und die Beschwerdeführerin reichte eine weitere Stellungnahme ein.
- II. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung mit, unter anderem, dass die von der Beschwerdeführerin dargelegten Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B (siehe auch unten Punkt VII.a)i) nach vorläufiger Ansicht der Kammer keine Ausführungsformen der durch die Kombination der Merkmale des Anspruchs 1 definierten Erfindung darstellen, da diese Ausgestaltungen im Widerspruch zu den Merkmalen 3.2 und 3.4 zu stehen scheinen.
- III. Antragsgemäß fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Während der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Darf ein grundsätzlich breit auszulegendes Merkmal bewusst eng ausgelegt werden, damit eine nachfolgende Ausführbarkeitsprüfung positiv verläuft?"

Während der mündlichen Verhandlung wiederholte der Vorsitzende unter anderem die bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegte Auffassung der Kammer, dass der Grund, warum die Kammer die Fälle A und B als nicht vom Gegenstand des Anspruchs 1 umfasst ansehe, wie auch bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegt, darin liege, dass diese Fälle nicht die Merkmale 3.2 und 3.4 erfüllen.

IV. Die folgenden, bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Druckschriften sind für diese Entscheidung relevant:

E1: US 4,093,207
E4: EP 1 516 819 A1
E5: JP H08 175 765 A
E5-EN: Maschinelle englische Übersetzung der Druckschrift E5
E6: US 5,407,187

V. Schlussanträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Zudem beantragte sie, der Großen Beschwerdekammer die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Frage vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der mit den Hilfsanträgen 1 bis 4 am 30. Januar 2017 eingereichten Ansprüche jeweils mit der erteilten Beschreibung und den Figuren.

VI. Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"[1] Vorrichtung (10) zur Vereinzelung von Karten (16) eines in einem Kartenmagazin (12) bereitgestellten Kartenstapels (14), mit
[2] a. einem Vorvereinzeler (18) zum Fördern einer oder einiger Karten aus dem Kartenmagazin, [2.1] wobei der Vorvereinzeler einen Antrieb zum Fördern der einen oder einigen Karten aus dem Kartenmagazin und
[2.2] wenigstens zwei dreh- oder schwenkantreibbare Mitnehmer (18a, 18b) mit konvexen Mitnehmerflächen (18a', 18b') aufweist, und
[3] b. einer Aufnahme (20) zum Aufnehmen der einen oder einigen aus dem Kartenmagazin geförderten Karten,
[3.1] wobei die Aufnahme jeweils eine einzelne Karte an eine nachgeordnete Verarbeitungsstation (vs) abgibt,
[3.2] wobei die wenigstens zwei Mitnehmer in Abhängigkeit von der Abmessung der zwischen ihnen befindlichen Karte so weit voneinander beabstandet sind und [3.3] Abschnitte der konvexen Mitnehmerflächen aus solcherart elastisch nachgiebigem Material gebildet sind, [3.4] dass sich die zwischen ihnen befindliche Karte längs der Mittellängsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel weg konvex wölbt, während sie zur Aufnahme hin befördert wird, dadurch gekennzeichnet, dass
[4] die wenigstens zwei dreh- oder schwenkantreibbaren Mitnehmer, [4.1] die zumindest eine am Ende des Kartenstapels befindliche Karte zwischen sich aufnehmen und [4.2] in einer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung angetrieben werden."

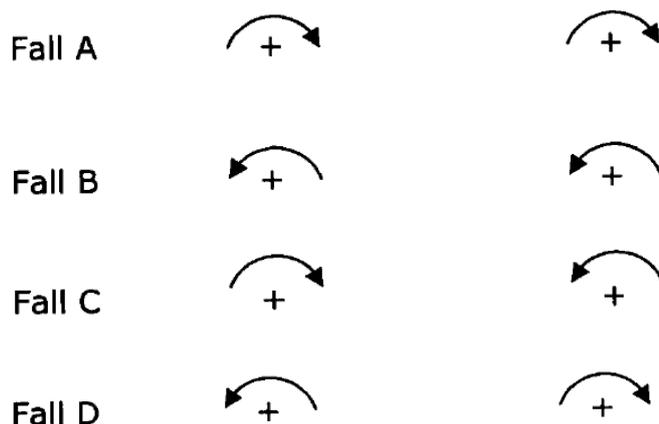
VII. Der für diese Entscheidung relevante Vortrag der Beteiligten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) *Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegen. Das Patent offenbare die Erfindung im Hinblick auf die Merkmale 4.2 bzw. 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1 nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Hinsichtlich des Merkmals 4.2 seien vier Fälle A bis D möglich und von diesem Merkmal erfasst:



Die Ausführungsformen gemäß dem Fall C und Fall D seien als einziger Weg offenbart, den der Fachmann ausführen könne. Die Ausführungsformen gemäß dem Fall A und B seien nicht offenbart. Weder in der Beschreibung noch in der Zeichnung finde sich eine Beschreibung zur Ausführung dieser Ausgestaltungen. Vielmehr werde der Fachmann feststellen, dass bei einem Antrieb der Mitnehmer gemäß dem Fall A und darauffolgend gemäß dem Fall B und dies abwechselnd aufeinander ein Vereinzeln der Karten nicht möglich sei. Bei einem solchen Antreiben der Mitnehmer zunächst im Uhrzeigersinn und

anschließend im Gegenuhrzeigersinn würden die Karten jeweils in die Drehrichtung verschoben oder es komme zu einer Betriebsstörung, jedoch werde die Karte nicht zwischen den Mitnehmern nach unten ausgeworfen. Der gesamte Bereich der Ausführbarkeit, welcher durch das Merkmal 4.2 definiert sei, umfasse auch die Fälle A und B. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern müsse es im Wesentlichen möglich sein, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefassten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen. Fragen der Auslegung seien von der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren auch nicht aufgeworfen worden. Vielmehr habe die Beschwerdeführerin die Klarheit der Merkmale des Anspruchs nicht bezweifelt, sondern lediglich die sich aus den Merkmalen des Anspruchs 1 logisch ergebenden Möglichkeiten erörtert. Zum Erfassen der möglichen Fälle A bis D bedürfe es auch keines Fachwissens - sie ergäben sich aus rein logischen Überlegungen. Im Anspruch 1 des Streitpatents ließen sich die logischen Fälle A bis D ohne Notwendigkeit der Auslegung des Anspruchs klar benennen. Der Anspruch müsse demnach gerade nicht ausgelegt werden. Auch stellten die Ausführungsformen gemäß den Fällen A und B zunächst keine technisch unsinnige Lösung dar. Jedenfalls sei es technisch möglich, die Mitnehmer gemäß dem Fall A und darauffolgend gemäß dem Fall B, also abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn, anzutreiben. Würde der Auffassung gefolgt werden, wonach es sich bei den Fällen A und Fall B um eine unlogische oder technisch unsinnige Auslegung handle, weil diese nicht funktionierten, wäre dadurch bereits der Nachweis dafür gegeben, dass die Erfindung nicht im gesamten Bereich ausführbar sei. Diese Schlussfolgerung stelle eine Bestätigung dafür dar, dass die beanspruchte Erfindung aufgrund des Merkmals 4.2 nicht über den gesamten Bereich des Anspruchs 1 ausführbar

sei. Weiterhin wären mit der Auffassung, es seien bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen auszuschließen, die Entscheidungen der Beschwerdekammern zur "Ausführbarkeit einer Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich" insgesamt hinfällig, da sich der Fachmann dann aus einem beanspruchten Bereich den "passenden" Bereich "herauspicken" und die "technisch unsinnigen Bereiche" außen vor lassen könnte. Es erscheine fraglich, ob ein solches Vorgehen durch das EPÜ gedeckt sei. Auch solche Fälle, die technisch nicht sinnvolle bzw. nicht funktionsfähige Lösungen umfassten, seien bei der Frage der Ausführbarkeit laut Punkt 6. der Entscheidungsgründe der Entscheidung T 2002/13 zu berücksichtigen. Die Auffassung, dass die Merkmale des Anspruchs in Kombination gelesen werden müssten, sei nicht durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestützt. Eine Kombination von Einzelmerkmalen zu einer Art "Gesamtmerkmal" sei nicht durch das EPÜ gedeckt. Das Merkmal 4.2 sei vielmehr separat zu lesen und zu verstehen, und zwar auf die Art, wie es dort formuliert sei. Die Fälle A und B seien daher vom Anspruch mitumfasst. Die Fälle A bis D seien vom unabhängigen Anspruch umfasst, jedoch seien die Fälle A und B nach übereinstimmender Auffassung der Beteiligten nicht ausführbar.

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1 sei weder die Elastizität des nachgiebigen Materials noch die Steifigkeit der Karte im Patent angegeben. Der Fachmann könne nur durch Herumexperimentieren feststellen, ob er die vielen Parameter so gewählt habe, dass sich ein befriedigendes Ergebnis einstelle. Auch seien Karten aus spröden und relativ steifen Materialien wie beispielsweise Holz bekannt. Der Fachmann erhalte keine technische Lehre,

wie solche Karten gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 zu verarbeiten seien. Die Vorrichtung löse beim Ausgeben von Karten aus Holz nicht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, wonach die Betriebssicherheit trotz eines hohen Durchsatzes der einzelnen Produkte ermöglicht sei. Vielmehr würden die Karten brechen oder nicht ausgegeben werden. In der Entscheidung T 32/85 führe die Kammer unter anderem aus, dass es ein unzumutbarer Aufwand sei, wenn der Fachmann nur durch Herumexperimentieren feststellen könne, ob er die vielen Parameter so gewählt habe, dass sich ein befriedigendes Ergebnis einstelle. Gemäß der Entscheidung T 815/07 diene ein in einem Anspruch enthaltener Parameter dazu, ein wesentliches technisches Merkmal der Erfindung zu definieren.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegen.

Die Beschwerdeführerin betrachte das Merkmal 4.2 isoliert von den verbleibenden Erfordernissen des Anspruchs 1 sowie deren Offenbarung in der Beschreibung und den Figuren. Anstelle einer Ausführbarkeit des Merkmals 4.2 für sich genommen sei vielmehr die Ausführbarkeit der Erfindung anhand der Gesamtheit ihrer Offenbarung in Ansprüchen, Beschreibung und Figuren zu beurteilen. Der Anspruch sei mit dem Willen zu lesen, diesen zu verstehen. Das Merkmal 3.4 erfordere, dass sich die Karte wölbe, was bedinge, dass die in Merkmal 4.2 genannten Mitnehmer sich dementsprechend drehen müssten, damit dieses Merkmal gegeben sei. Die Fälle A und B fielen nicht unter den Anspruch, denn die Karte würde sich nicht wölben, wenn sich die Mitnehmer in dieselbe Richtung drehten. Dies

sei dem Fachmann klar und technisch nicht anders vorstellbar. Die Frage der Ausführbarkeit hinsichtlich der Fälle A und B stelle sich daher nicht.

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 definiere der erteilte Anspruch 1 keine Vorrichtung, die für sich in Anspruch nehme, zur Handhabung von Karten aus beliebigen Materialien oder mit beliebigen Eigenschaften geeignet zu sein. Vielmehr sei die Erfindung dann ausführbar, wenn der Fachmann anhand der Offenbarung eine Vorrichtung implementieren könne, welche "Karten" in der definierten Weise handhabe.

b) *Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 54 EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der Druckschrift E1, so dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

Aus Absatz [0024] des Streitpatents gehe hervor, dass der Wechsel der Drehrichtung für jede Karte einzeln erfolgen könne, aber nicht müsse. Der abwechselnde Antrieb könne auch nur gelegentlich ausgeführt werden, wie in Spalte 6, Zeilen 24 bis 26 des Streitpatents ausgeführt sei. Dies heiße aber auch, dass auch Phasen zur Ausgabe von Karten erfolgten, bei denen kein Ausrichten erforderlich sei und durchgeführt werde. Daraus folge, dass das Wiederausrichten des Stapels nach jeder ausgegebenen Karte nicht zwingend sei, sondern nur optional. Der abwechselnde Antrieb der Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn

orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung (Merkmal 4.2) stelle somit nur ein optionales Merkmal und kein zwingend bei der Neuheitsbetrachtung zu berücksichtigendes Merkmal dar. Das Merkmal 4.2 sei ferner in Spalte 9, Zeilen 35 bis 50 sowie Spalte 2, Zeilen 32 bis 41 und Figur 2 der Druckschrift E1 offenbart. Ein Motor, wie er in der Druckschrift E1 offenbart sei, könne sich nur entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Da sich in der Druckschrift E1 eine Drehung in die eine Richtung ergebe, hätte der Fachmann somit implizit auch eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung mitgelesen.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei neu gegenüber der Druckschrift E1, da diese nicht die Merkmale 3.2 bis 4.2 des Anspruchs 1 offenbare. Insbesondere das Merkmal 4.2 sei in der Druckschrift E1 nicht offenbart und stünde auch im Widerspruch zu der dort offenbarten technischen Lehre.

c) *Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Unter der Annahme, das Merkmal 4.2 sei nicht in der Druckschrift E1 offenbart, sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch eine Kombination der Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E4, E5 oder E6 nahegelegt worden. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des Patents somit entgegen. Der

diesbezügliche Vortrag in der Beschwerdebeurteilung leide auch nicht an einem Begründungsmangel, wie von der Beschwerdegegnerin unterstellt.

Bei der in Figur 2 der Druckschrift E1 gezeigten Anordnung könne es zu Problemen kommen, wenn mehrere Karten vereinzelt werden sollen. Die hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals 4.2 gelöste objektive technische Aufgabe sei mit Hinweis auf Absatz [0012] des Streitpatents darin zu sehen, eine kostengünstige und auch bei hoher Vereinzlungsgeschwindigkeit der Karten zuverlässig arbeitende Vorrichtung zur Vereinzlung von in einem Stapel bereitgestellten Karten zu schaffen.

Die Figur 6 der Druckschrift E5 zeige die Ausgabe von Papierbögen. Hierzu würden die Mitnehmer 2, 3 entsprechend den durchgezogenen Pfeilen bewegt. Die Papierbögen würden zwischen den Mitnehmern 2,3 gewölbt und nach unten auf die Ausgabe 6 ausgegeben. Sofern die Ausgabe beendet sei, werde die Drehrichtung der Mitnehmer 2, 3 entgegengesetzt zu der Drehrichtung für die Ausgabe angesteuert. Dieser Drehrichtungswechsel sei durch Pfeile in Figur 6 dargestellt und in Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN, letztes Drittel beschrieben. Der Fachmann hätte der Offenbarung der abwechselnd entgegengesetzten Drehbewegung der Mitnehmer 2, 3 zur Ausgabe der Banknoten entnommen, dass diese wieder in den Stapel zurückgeführt würden, wie dies in Figur 7 dargestellt sei. Der Inhalt des Absatzes [0024] des Streitpatents entspreche insoweit demjenigen der Druckschrift E5.

Die Druckschrift E4 schlage zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und zum Ausrichten der Karte für eine gesicherte Entnahme vor, die Mitnehmer

gemäß Figur 3 in entgegengesetzter Richtung anzutreiben, so dass die unterste Karte in dem Magazin ausgerichtet werde (siehe Absatz [0020] und Anspruch 1 der Druckschrift E4). Diese Lösung hätte der Fachmann auch deshalb aufgegriffen, da er erkannt hätte, dass das Wiederausrichten der untersten Karte in dem Stapel unabhängig von der Entnahme der Karte aus dem Stapel sei. Zudem hätte er bei der Übernahme der Lösung gemäß der Druckschrift E4 festgestellt, dass die aus der Druckschrift E1 bekannten Mitnehmer verwendet werden könnten und es lediglich der durch die Druckschrift E4 vorgeschlagenen Änderungen der Drehrichtung bedürfe. Diese sei jedoch unproblematisch anzusteuern, da in der Druckschrift E1 (siehe Spalte 2, Zeile 33) offenbart sei, dass die Mitnehmer jeweils durch unabhängige Motoren angetrieben würden.

Die Druckschrift E6 offenbare im Hinblick auf die Figuren 1 bis 3 Mitnehmer 8, die oszillierend angetrieben würden (siehe Spalte 3, Zeilen 13 bis 15 der Druckschrift E6). Es sei dabei vorgesehen, dass diese Mitnehmer in einem besonderen Schwenkwinkelbereich von 10° bis 40° angetrieben würden (siehe Spalte 3, Zeilen 16 bis 20). Durch diese oszillierende Antriebsbewegung, also eine abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn orientierte Dreh- oder Schwenkbewegung der Mitnehmer, werde eine hohe Vereinzlungsgeschwindigkeit erzielt (siehe Spalte 3, Zeile 20 bis 22). Folglich hätte der Fachmann der Druckschrift E6 entnehmen können, dass durch die abwechselnde Hin- und Herbewegung sowohl einerseits eine Ausgabe der untersten Karte zwischen den Mitnehmern ermöglicht werde, wobei diese von dem Kartenstapel weg konvex gewölbt werde, und andererseits durch die Zurückbewegung ein Ausrichten der untersten Karte erfolge, um den nachfolgenden

Vereinzelungsprozess wieder schnell und ordnungsgemäß durchzuführen. Zwar werde in der Druckschrift E6 vorgeschlagen, Mitnehmer zu verwenden, die einen Rücksprung in der Umfangsfläche aufwiesen, um an der Kartenkante anzugreifen. Jedoch sei dieses zusätzliche Merkmal für die zu lösende Aufgabe, das Ausrichten der untersten Karte im Kartenstapel, irrelevant, da dieser Rücksprung diesbezüglich keine Funktion übernehme.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Hinsichtlich des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ liege ein Begründungsmangel vor, da die Beschwerdeführerin dem von der Einspruchsabteilung beanstandeten Mangel an einem glaubhaften Aufgabe-Lösungs-Ansatz weder abhelfe noch nachvollziehbare Argumente zu dessen Entbehrlichkeit vorbringe. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des Patents aber auch nicht entgegen, da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch eine Kombination der Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E4, E5 oder E6 nicht nahegelegt worden sei. Die bezüglich des Unterscheidungsmerkmals 4.2 gelöste objektive technische Aufgabe sei Absatz [0012] des Streitpatents zu entnehmen.

Der in der Druckschrift E5 offenbarte Aufbau der Banknoteneinzahlungs- und -auszahlungsvorrichtung unterscheide sich wesentlich von dem Gegenstand des Streitpatents. Zudem beziehe sich die Druckschrift E5 nicht auf ein Vorvereinzeln von Karten und/oder Kartonzuschnitten, so dass der Fachmann diese Druckschrift unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe nicht in Betracht gezogen hätte. Insbesondere das Merkmal 4.2 sei in der Druckschrift E5

nicht offenbart. Die Druckschrift E5 beschreibe zwei verschiedene Betriebszustände der Vorrichtung, die entweder das Einzahlen oder das Auszahlen von Banknoten betreffen. In jedem dieser beiden Zustände wiesen die Rollen 2, 3 jeweils nur eine bestimmte Drehrichtung auf. Die Figuren 4 und 5 zeigten beispielsweise die Drehrichtung der Rollen 2, 3 während des Einzahlens von Banknoten, während die Figur 6 die Drehrichtung der Rollen 2, 3 beim Vereinzeln der Banknoten zeige. Der Fachmann hätte daher ausgehend von der Druckschrift E1 und unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe in der Druckschrift E5 lediglich den Betriebszustand der Vereinzelnung der Banknoten betrachtet, bei dem kein abwechselndes Antreiben der Rollen 2, 3 in einer im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung vorgesehen sei.

In der Druckschrift E4 sei das Merkmal 4.2 nicht offenbart. Die Druckschrift E4 offenbare kein abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientiertes Antreiben der Rollen 11. Die Rollen 11 würden vielmehr jeweils kontinuierlich in dieselbe Richtung angetrieben.

Die Mitnehmer in der Druckschrift E6 seien in Form von Saugnäpfen 13 ausgebildet, während die Wellen 8 lediglich zum Abstützen des Stapels 12 und zum Unterstützen der Saugnäpfe 13 vorgesehen seien. Somit seien in der Druckschrift E6 keine dreh- oder schwenkantreibbaren Mitnehmer mit den Merkmalen 4.1 und 4.2 offenbart. Die Wellen 8 seien keine Mitnehmer im Sinne des Anspruchs 1 und wiesen auch keine konvexen Abschnitte auf, die aus solcherart elastisch nachgiebigem Material gebildet seien, dass sich die zwischen ihnen befindliche Karte längs der Mittellängsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel

weg konvex wölbe, während sie zur Aufnahme hin befördert werde. Eine derartige Ausbildung aus elastisch nachgiebigem Material widerspräche der technischen Lehre der Druckschrift E6, die eine Ausbildung einer Ausnehmung in den Wellen 8 zum Abstützen eines Zuschnitts 6 lehre. In Spalte 8, Zeilen 1 bis 15 der Druckschrift E6 werde beschrieben, dass die Drehrichtung der Wellen 8 lediglich aus dem Grund geändert werde, dass erneut ein Zuschnitt 6 in die Ausnehmungen 35 der Wellen 8 fallen könne. Eine derartige Ausnehmung in den Rollen 13, 14 der Druckschrift E1 sei für den Fachmann unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe jedoch nicht nahegelegt worden. Anstelle der Ausnehmung sehe die Druckschrift E1 eine Vielzahl an Rippen 55 vor, die vollumfänglich an den Rollen 13, 14 ausgebildet seien, so dass gerade keine Umkehrung der Drehrichtung der Rollen notwendig sei. Ein reines Implementieren einer Drehrichtungsumkehr in der Vorrichtung der Druckschrift E1 sei unter Betrachtung der Druckschrift E6 nicht nahegelegt worden, da diese Drehrichtungsumkehr in der Druckschrift E6 lediglich in Verbindung mit der strukturellen Ausgestaltung der Wellen 8 erforderlich sei.

d) *Antrag der Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die o.g. Frage vorzulegen*

Die Beschwerdeführerin führte aus, auch technisch unsinnige Auslegungen seien Teil eines Merkmals, die nicht ignoriert werden dürften. Ein Merkmal könne nur in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es sei unzulässig, ein Merkmal zergliedert zu betrachten und eine teils "richtige" und teils "technisch unsinnige" Auslegung eines Merkmals festzustellen. Hierbei würde in unzulässiger Weise die Prüfung der Ausführbarkeit

bereits im Zuge der Auslegung vorgenommen. Die Auslegung seitens der Kammer erfolge bewusst so, dass eine "spätere" Ausführbarkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis komme. Hierbei werde die Prüfung der Ausführbarkeit vorweggenommen, was nicht vom EPÜ gedeckt sei.

Die Beschwerdegegnerin hat sich zu dem Antrag der Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die o.g. Frage vorzulegen, nicht geäußert.

VIII. In Reaktion auf die Übermittlung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 25. Juli 2023 eine Berichtigung der Niederschrift an einer bezeichneten Stelle beantragt, die die Behandlung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPÜ betrifft. Die Berichtigung sollte in Form einer Ergänzung durch einen von der Beschwerdeführerin formulierten, im Schriftsatz enthaltenen Absatz, welcher eine angeblich von ihrem Vertreter abgegebene Erklärung wiedergab, erfolgen.

Die Kammer hat mit Mitteilung vom 2. August 2023 die Parteien davon in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht beabsichtige, die Niederschrift zu berichtigen. Zum einen erachtete sie den im Schriftsatz zur Erläuterung dienenden Kontext als verkürzte Darstellung des Ablaufs der mündlichen Verhandlung und ließ sich auch der vorgeschlagene Absatz aufgrund seiner Formulierung nicht in den tatsächlichen Gang der Verhandlung einordnen. Zum anderen machte die Kammer deutlich, dass sie die in diesem Absatz beschriebene Erklärung so nicht in der Verhandlung verstanden habe.

- IX. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2023 erneut die Berichtigung der Niederschrift in Form einer Ergänzung durch einen von ihr nunmehr korrigierten Absatz als neuen dritten Absatz auf Seite 4 beantragt, der sich auf den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 (siehe oben) bezieht. Zudem wurde geltend gemacht, dass diese Erklärung ihrer Meinung nach sowohl bei der Auslegung der Merkmale im Anspruch 1 unter dem weiteren Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ hinsichtlich des Merkmals 4.2 als auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen sei.

Entscheidungsgründe

1. *Berichtigung der Niederschrift - Vermeintliche bedingte Nichtaufrechterhaltung eines Einwands*

Die Beschwerdeführerin beantragte die Berichtigung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2023 vor der Kammer. Mit diesem Berichtigungsantrag sollte die Niederschrift mit einer vom Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung ergänzt werden. Diese Erklärung betrifft die bedingte Nichtaufrechterhaltung eines Einwands der mangelnden Ausführbarkeit.

Weil die Niederschrift die Erfordernisse der Regel 124 (1) EPÜ erfüllt, lehnt die Kammer die Berichtigung der Niederschrift durch Aufnahme dieser Erklärung ab. Der Kammer ist erinnerlich, dass im Kontext des zweiten unter Artikel 100 b) EPÜ geltend gemachten Einwands seitens der Beschwerdeführerin, dem Verweis auf ihr schriftsätzliches Vorbringen nachfolgend, eine weitere

knappe Äußerung erfolgt ist. Diese Äußerung hat die Kammer im Kontext des vorangegangenen Verweises allerdings lediglich als Erläuterung dafür verstanden, dass die Beschwerdeführerin inhaltlich nichts weiter ausführen wollte. Eine wie auch immer geartete Nichtaufrechterhaltung bzw. Zurücknahme eines Einwands hat die Kammer jedoch weder verstanden noch hatte sie mit einer solchen Erklärung im Lichte der vorangehenden Erklärungen der Beschwerdeführerin bzw. der Diskussion insgesamt gerechnet.

Mit diesem kammerseitigen Verständnis, d.h. dahingehend dass eine wie von der Beschwerdeführerin vorgetragene Erklärung nicht abgegeben wurde, wurde in der mündlichen Verhandlung auch der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit erörtert. Falls die Beschwerdeführerin ihrer vermeintlich zuvor abgegebenen Erklärung eine besondere Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beigemessen hat, die auch die Diskussion in der mündlichen Verhandlung beeinflusst haben sollte, ist es aus Sicht der Kammer nicht nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin auf diese bereits abgegebene Erklärung der Nichtaufrechterhaltung eines Einwands nicht in der mündlichen Verhandlung erneut hingewiesen hat.

Ferner hat die Beschwerdeführerin die von ihr beschriebene Erklärung vermeintlich erst abgegeben, nachdem der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit bezüglich des Merkmals 4.2 in der mündlichen Verhandlung diskutiert und von der Kammer beraten worden ist (siehe Seite 2, letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz der Niederschrift). Falls die vermeintlich abgegebene Erklärung nach Auffassung der Beschwerdeführerin einen Einfluss auf die Diskussion und Prüfung dieses Einwands hinsichtlich des

Merkmals 4.2 gehabt hat, ist nicht nachvollziehbar, dass sie dies in der mündlichen Verhandlung nicht deutlich gemacht hat oder diese Erklärung früher, nämlich bei der Diskussion des Einwands der mangelnden Ausführbarkeit bezüglich des Merkmals 4.2, abgegeben hat.

Die ergangene Entscheidung und diese Entscheidungsbegründung basiert folglich darauf, dass keine wie von der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 12. Oktober 2023 enthaltene Erklärung seitens der Beschwerdeführerin abgegeben wurde.

2. *Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ*

Die Beschwerdeführerin trägt vor, das Patent offenbare die beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Sie bezieht sich hierbei im Wesentlichen auf die Merkmale 4.2 bzw. 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1. Die Beschwerdegegnerin tritt dieser Ansicht entgegen.

Ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung setzt ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete diesbezügliche Zweifel voraus (siehe auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", Zehnte Auflage, Juli 2022 - im Folgenden "Rechtsprechung" genannt -, II.C.9.). Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in Inter-partes-Verfahren liegt beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen.

2.1 *Merkmal 4.2*

Hinsichtlich des Merkmals 4.2 beschreibt die Beschwerdeführerin Ausgestaltungen gemäß den vier Fällen A bis D. In den Fällen A und B werden die Mitnehmer jeweils gleichsinnig im bzw. gegen den Uhrzeigersinn angetrieben. In den Fällen C und D werden die Mitnehmer gegensinnig angetrieben. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin seien die Ausgestaltungen gemäß den Fällen C und D als einziger Weg offenbart, den der Fachmann ausführen könne. Die Ausgestaltungen gemäß den Fällen A bzw. B seien nicht offenbart. Weder in der Beschreibung noch in der Zeichnung finde sich eine Offenbarung zur Ausführung dieser Ausgestaltungen. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern müsse es jedoch im Wesentlichen möglich sein, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefassten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen. Der Fachmann würde feststellen, dass bei einem Antrieb der Mitnehmer gemäß dem Fall A und darauffolgend gemäß dem Fall B und dies abwechselnd aufeinander ein Vereinzeln der Karten nicht möglich sei. Bei einem solchen Antreiben der Mitnehmer zunächst im Uhrzeigersinn und anschließend im Gegenuhrzeigersinn würden die Karten jeweils in die Drehrichtung verschoben oder es komme zu einer Betriebsstörung, jedoch werde die Karte nicht zwischen den Mitnehmern nach unten ausgeworfen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, die Beschwerdeführerin betrachte das Merkmal 4.2 isoliert von den verbleibenden Erfordernissen des Anspruchs 1 sowie deren Offenbarung in der Beschreibung und den Figuren. Anstelle einer Ausführbarkeit des Merkmals 4.2 für sich genommen sei vielmehr die Ausführbarkeit der Erfindung anhand der Gesamtheit ihrer Offenbarung in Ansprüchen, Beschreibung und Figuren zu beurteilen. Die

Fälle A und B fielen nicht unter den Anspruch, denn die Karte würde sich nicht wölben, wenn sich die Mitnehmer in dieselbe Richtung drehen würden. Somit wäre bei den Fällen A und B das Merkmal 3.4 nicht erfüllt.

Die Kammer schließt sich der Ansicht der Beschwerdegegnerin an. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt, wenn der Fachmann die in den Ansprüchen definierte Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann (siehe "Rechtsprechung", II.C.5.4.). Es kommt somit hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPÜ vorliegend auf die durch den Anspruch 1 definierte Erfindung an. Diese ist nicht allein durch das Merkmal 4.2, sondern durch die Kombination der Merkmale 1 bis 4.2 definiert. Die von der Beschwerdeführerin dargelegten Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B stehen unbestritten nicht im Einklang mit dem Merkmal 3.2 des erteilten Anspruchs 1, welches verlangt, dass sich die zwischen den Mitnehmern befindliche Karte längs der Mittellängsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel weg konvex wölbt, während sie zur Aufnahme hin befördert wird. Vielmehr wird in den Fällen A und B, wie auch von der Beschwerdeführerin ausgeführt, die Karte nicht zwischen den Mitnehmern nach unten ausgeworfen, sondern in Drehrichtung verschoben.

Da die Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B im Widerspruch zu dem Merkmal 3.4 stehen, stellen diese Ausgestaltungen keine Ausführungsformen der durch die Kombination der Merkmale des erteilten Anspruchs 1 definierten Erfindung dar. Auf die Ausführbarkeit dieser Ausgestaltungen kommt es daher nicht an.

Die Kammer folgt auch nicht der Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der Anspruch nicht ausgelegt werden müsse, da der Fachmann die logischen Fälle A bis D ohne Notwendigkeit der Auslegung des Anspruchs klar erkennen würde und darüber hinaus Fragen der Auslegung von der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren auch nicht aufgeworfen worden seien.

Artikel 100 b) EPÜ bezieht sich auf die Fähigkeit des Fachmanns, die Erfindung auszuführen. Es ist in diesem Zusammenhang somit nicht unerheblich, wie der Fachmann die beanspruchte Erfindung versteht. Dies gilt auch dann, wenn die Klarheit des Anspruchs von der Beschwerdeführerin nicht in Zweifel gezogen wurde. Da der Fachmann die von der Beschwerdeführerin dargelegten Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B - aufgrund ihres Widerspruchs zum Merkmal 3.4 - als nicht vom Anspruch erfasst und somit als nicht erfindungsgemäß ansieht, begründet eine mangelnde Ausführbarkeit dieser Ausgestaltungen keine ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit der durch die im erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung.

Die Beschwerdeführerin vertritt ferner die Auffassung, dass mit der Begründung, es seien bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen auszuschließen, die Entscheidungen der Beschwerdekammern zur "Ausführbarkeit einer Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich" insgesamt hinfällig seien, da sich der Fachmann dann aus einem beanspruchten Bereich den "passenden" Bereich "herauspicken" und die "technisch unsinnigen Bereiche" außen vor lassen könne. Es erscheine fraglich, ob ein solches Vorgehen durch das EPÜ gedeckt sei.

Die Auffassung der Kammer, dass die Fälle A und B nicht vom erteilten Anspruch 1 umfasst sind, gilt aus den oben dargelegten Gründen unabhängig davon, ob die Fälle A und B technisch sinnvoll oder ausführbar sind. Diese Auffassung der Kammer steht auch nicht im Widerspruch zu der von der Beschwerdeführerin angeführten Rechtsprechung hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich. Da die Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B nicht vom Anspruch umfasst sind, kann der Vortrag der Beschwerdeführerin zu deren Nichtausführbarkeit keine ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung begründen. Auch ist die Rechtsprechung zur "Ausführbarkeit einer Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich" hierdurch auch nicht "insgesamt hinfällig", wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt. Vielmehr erfordern die Überlegungen, welche Ausgestaltungen jeweils vom Anspruch umfasst sind und ob die Erfindung ausführbar ist, immer eine Prüfung im Einzelfall. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin kann die Kammer auch nicht entnehmen, warum ihre oben dargelegte Auffassung dem EPÜ widersprechen sollte.

Zusammenfassend sieht der Fachmann die Ausgestaltungen gemäß den von der Beschwerdeführerin dargelegten Fällen A und B nicht als vom erteilten Anspruch 1 umfasst an. Auf die Ausführbarkeit hinsichtlich dieser Ausgestaltungen kommt es daher nicht an.

Es ist ferner unbestritten, dass die Ausgestaltungen gemäß den von der Beschwerdeführerin dargelegten Fällen C und D Ausführungsformen der im erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung darstellen, und dass das Patent die Erfindung hinsichtlich dieser

Ausführungsformen so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Die Kammer hat daher hinsichtlich des Merkmals 4.2 keine ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit der im erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung.

Diese Auffassung der Kammer steht auch nicht im Widerspruch zu Punkt 6. der Entscheidungsgründe der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 2002/13. Dort ist ausgeführt, dass die Rechtsprechung es dem Leser nicht erlaube, ein unlogisches oder technisch unrichtiges Merkmal eines Anspruchs außer Acht zu lassen und somit ein solches Merkmal richtig auszulegen. Enthalte ein Anspruch widersprüchliche Merkmale, könne dieser Widerspruch daher nicht dadurch aufgelöst werden, dass das technisch unrichtige Merkmal ignoriert und nur das zweckmäßige, technisch sinnvolle Merkmal berücksichtigt werde.

Die oben dargelegte Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall beruht jedoch nicht auf der Ansicht, dass das Merkmal 4.2 unlogisch oder technisch unrichtig wäre, dass es im Widerspruch zu anderen Anspruchsmerkmalen stünde oder dass der Fachmann das Merkmal 4.2 ignorieren würde. Vielmehr erlaubt der erteilte Anspruch 1 eine konsistente und widerspruchsfreie Auslegung, bei der alle im Anspruch 1 definierten Anforderungen erfüllt sind (siehe die Ausgestaltungen gemäß den Fällen C und D). Die Merkmale 4.2 und 3.4 stehen auch nicht im Widerspruch zueinander. Lediglich die von der Beschwerdeführerin dargelegten Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B stehen im Widerspruch zu dem Merkmal 3.4 und stellen daher keine Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung dar.

Die oben dargelegte Auffassung der Kammer beruht auch nicht darauf, dass das Merkmal 4.2 zergliedert betrachtet und eine teils "richtige" und teils "technisch unsinnige" Auslegung eines Merkmals festgestellt würde oder dass die Prüfung der Ausführbarkeit bereits im Zuge der Auslegung vorgenommen würde, wie von der Beschwerdeführerin unterstellt. Erst recht nicht beruht die oben dargelegte Auffassung auf dem der Kammer von der Beschwerdeführerin unterstellten Ziel, bei einer späteren Ausführbarkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Die Auffassung der Kammer beruht vielmehr darauf, dass die Ausgestaltungen gemäß den von der Beschwerdeführerin dargelegten Fällen A und B nicht im Einklang mit dem Merkmal 3.4 stehen und schon deshalb keine Ausführungsformen der im erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung (im Sinne des Artikels 100 b) EPÜ) darstellen. Auf die Frage, ob die Fälle A und B technisch sinnvoll oder ausführbar sind, kommt es daher im Ergebnis nicht an.

2.2 *Merkmale 3.3 und 3.4*

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1 trägt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass weder die Elastizität des nachgiebigen Materials noch die Steifigkeit der Karte im Patent angegeben seien. Der Fachmann könne nur durch Herumexperimentieren feststellen, ob er die "vielen" Parameter so gewählt habe, dass sich ein befriedigendes Ergebnis einstelle.

Der Vortrag der Beschwerdeführerin lässt jedoch nicht erkennen, dass es sich um "viele" Parameter handeln würde, die der Fachmann festlegen müsste. Die Karte ist

nicht Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung. In der von der Beschwerdeführerin angesprochenen Hinsicht scheint es sich daher nur um die Anpassung der Elastizität des nachgiebigen Materials der Mitnehmerflächen im Hinblick auf die Merkmale 3.3 und 3.4 zu handeln. Allein der Hinweis, dass eine solche Anpassung stattzufinden habe, und die Überlegung, dass das Ergebnis je nach Material der zu verarbeitenden Karten unterschiedlich sein könne, begründen jedoch keine ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung. Die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend dargelegt, warum dem Fachmann unter Hinzuziehung seines allgemeinen Fachwissens eine solche Anpassung nur unter unzumutbarem Aufwand oder durch "Herumexperimentieren" möglich sein sollte.

Die Beschwerdeführerin führt ferner aus, dass auch Karten aus spröden und relativ steifen Materialien wie beispielsweise Holz bekannt seien. Der Fachmann erhalte ihrer Auffassung nach keine technische Lehre, wie solche Karten gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 zu verarbeiten seien. Die Vorrichtung löse beim Ausgeben von Karten aus Holz nicht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, wonach die Betriebssicherheit trotz eines hohen Durchsatzes der einzelnen Produkte ermöglicht sei. Vielmehr würden die Karten brechen oder nicht ausgegeben werden.

Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Ansicht, dass der erteilte Anspruch 1 keine Vorrichtung definiere, die für sich in Anspruch nehme, zur Handhabung von Karten aus beliebigen Materialien oder mit beliebigen Eigenschaften geeignet zu sein. Vielmehr sei die Erfindung dann ausführbar, wenn der Fachmann anhand der Offenbarung eine Vorrichtung implementieren könne, welche "Karten" in der definierten Weise handhabe.

Wie oben dargelegt, versteht der Fachmann den erteilten Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer so, dass die Karten nicht Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung sind. Die beanspruchte Vorrichtung muss vielmehr dazu geeignet sein, Karten auf die im Anspruch definierte Weise zu vereinzeln. Hierbei kommt es weder darauf an, dass jede unter den Anspruch fallende Vorrichtung dazu in der Lage ist, jede nur denkbare Karte auf die im Anspruch definierte Weise zu vereinzeln, noch darauf, dass für jede bekannte oder gar jede nur vorstellbare Karte eine unter den Anspruch fallende Vorrichtung realisierbar wäre. Der Fachmann versteht den erteilten Anspruch 1 vielmehr so, dass die beanspruchte Vorrichtung zur Vereinzelnung von Karten geeignet sein muss, aber nicht zwangsläufig für alle Arten von Karten. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass auch Karten existierten, die nur wenig elastisch und relativ spröde seien, steht somit einer Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegen. Auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, die im Patent angegebene technische Aufgabe werde nicht gelöst, sofern die Karten aus Holz seien, begründen keine ernsthaften Zweifel an der Ausführbarkeit der Erfindung.

Die Beschwerdeführerin verweist ferner auf die Entscheidung T 32/85. In dieser Entscheidung führte die Kammer unter anderem aus, dass es ein unzumutbarer Aufwand sei, wenn der Fachmann nur durch Herumexperimentieren feststellen könne, ob er die vielen Parameter so gewählt hätte, dass sich ein befriedigendes Ergebnis einstelle (siehe Punkt 5. der Entscheidungsgründe).

Die Beschwerdeführerin trägt ferner vor, dass gemäß der Entscheidung T 815/07 ein in einem Anspruch enthaltener Parameter dazu diene, ein wesentliches technisches Merkmal der Erfindung zu definieren.

Allerdings führt die Beschwerdeführerin in Punkt 5.4 auf Seite 10 der Beschwerdebeurteilung selbst aus, dass es zur Bestimmung des "solcherart elastisch nachgiebigen Materials" gerade an einem Parameter fehle. Die diesbezüglichen Schlussfolgerungen der Kammer in der Entscheidung T 815/07 - die sich mit der Zuverlässigkeit von Testverfahren für den im Anspruch explizit genannten Parameter "Absorptionsvermögen" ("*absorbent capacity*") von Windeln befasst (siehe beispielsweise Punkt 5. der Entscheidungsgründe) - sind für den vorliegenden Fall somit nicht relevant.

Die Kammer hat daher keine ernsthaften Zweifel an der Fähigkeit des Fachmanns, die Erfindung im Hinblick auf die Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1 auszuführen.

2.3 *Zusammenfassung zum Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ*

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegen.

3. *Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ*

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift E1. Die Beschwerdegegnerin tritt dieser Ansicht entgegen. Strittig ist

insbesondere, ob die Druckschrift E1 das Merkmal 4.2 offenbart.

Diesbezüglich trägt die Beschwerdeführerin zunächst vor, aus Absatz [0024] des Streitpatents gehe hervor, dass der Wechsel der Drehrichtung für jede Karte einzeln erfolgen könne, aber nicht müsse. Der abwechselnde Antrieb könne auch nur gelegentlich ausgeführt werden, wie in Spalte 6, Zeilen 24 bis 26 des Streitpatents ausgeführt sei. Dies heiße aber auch, dass auch Phasen zur Ausgabe von Karten erfolgten, bei denen kein Ausrichten erforderlich sei und durchgeführt werde. Daraus folge, dass das Wiederausrichten des Stapels nach jeder ausgegebenen Karte nicht zwingend sei, sondern nur optional. Der abwechselnde Antrieb der Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung stelle somit nur ein optionales Merkmal und kein zwingendes, bei der Neuheitsbetrachtung zu berücksichtigendes Merkmal dar. Auch sei das Merkmal 4.2 im Hinblick auf Spalte 9, Zeilen 35 bis 50, Spalte 2, Zeilen 32 bis 41 und Figur 2 der Druckschrift E1 offenbart. Ein Motor, wie er in der Druckschrift E1 offenbart sei, könne sich nur entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Da sich gemäß der Druckschrift E1 eine Drehung in die eine Richtung ergebe, hätte der Fachmann somit implizit auch eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung mitgelesen.

Dieser Ansicht schließt sich die Kammer nicht an. Merkmal 4.2 verlangt explizit und zwingend, dass die Mitnehmer dazu vorgesehen sind, in einer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung angetrieben zu werden. Es gibt daher keinen Grund, dass der Fachmann dieses Merkmal als nur optional auffassen würde. Die Beschreibung des Patents

offenbart keine Ausführungsform, bei der dieses Merkmal nicht vorhanden wäre. Auch die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage in Absatz [0024] des Patents steht nicht im Widerspruch zu Merkmal 4.2. Auch in Ausgestaltungen, in denen der Wechsel der Dreh- oder Schwenkrichtung nicht nach jeder Karte, sondern nur gelegentlich ausgeführt wird, sind die Mitnehmer entsprechend 4.2 dazu vorgesehen, in einer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung angetrieben zu werden. Die Kammer sieht daher keine Grundlage für die Behauptung der Beschwerdeführerin, der abwechselnde Antrieb der Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung stelle nur ein optionales Merkmal dar und sei bei der Neuheitsbetrachtung nicht zu berücksichtigen.

Eine solche abwechselnde Orientierung der Dreh- oder Schwenkbewegung ist den von der Beschwerdeführerin zitierten Passagen der Druckschrift E1 nicht zu entnehmen. Auch wenn die Motoren unabhängig voneinander sind, folgt hieraus nicht unmittelbar und eindeutig, dass sie dazu vorgesehen sind, abwechselnd im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, angesteuert zu werden. Auch hat die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt, dass mit einer Drehung des Motors in eine Drehrichtung auch eine Drehung in die entgegengesetzte Drehrichtung - oder gar, wie in Merkmal 4.2 definiert, eine abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierte Dreh- oder Schwenkbewegung - offenbart wäre.

Zumindest das Merkmal 4.2 ist daher nicht in der Druckschrift E1 offenbart. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift E1. Der Einspruchsgrund nach

Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des erteilten Patents daher nicht entgegen.

4. *Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ*

Die Beschwerdeführerin trägt vor, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei durch eine Kombination der Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E4, E5 oder E6 nahegelegt worden.

Die Beschwerdegegnerin sieht hinsichtlich dieses Einspruchsgrunds zunächst einen Begründungsmangel, da die Beschwerdeführerin dem von der Einspruchsabteilung beanstandeten Mangel an einem glaubhaften Aufgabeförderungslösungs-Ansatz weder abhelfe noch nachvollziehbare Argumente zu dessen Entbehrlichkeit vorbringe. Die Beschwerdeführerin tritt dieser Ansicht entgegen.

Auch die Kammer kann diesbezüglich keinen Substantiierungsmangel erkennen. Die Beschwerdeführerin setzt sich in der Beschwerdebegründung mit der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in den Punkten 2.4.1.2 und 2.4.1.5 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung auseinander, wonach die Druckschrift E1 nicht die Merkmale 3.2 bis 3.4 und 4.1 offenbare (siehe Punkte 2.7 bis 2.11 der Beschwerdebegründung). Auf Seite 18 der Beschwerdebegründung schlägt die Beschwerdeführerin sodann eine Formulierung der objektiven technischen Aufgabe vor und legt anschließend dar, warum der Fachmann aus ihrer Sicht in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand gelangt wäre. Ein Begründungsmangel hinsichtlich des oben genannten Einspruchsgrunds ist somit nicht erkennbar. Ob die Beschwerdegegnerin oder

die Kammer von diesem Aufgabe-Lösungs-Ansatz überzeugt ist und ihm folgt, ist für die Frage der Substantiierung unerheblich.

4.1 *Objektive technische Aufgabe*

Die Beschwerdeführerin sieht die hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals 4.2 gelöste objektive technische Aufgabe mit Hinweis auf Absatz [0012] des Streitpatents darin, eine kostengünstige und auch bei hoher Vereinzlungsgeschwindigkeit der Karten zuverlässig arbeitende Vorrichtung zur Vereinzlung von in einem Stapel bereitgestellten Karten zu schaffen (siehe Seite 18 der Beschwerdebegründung).

Auch unter der Annahme, dass die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Formulierung der objektiven technischen Aufgabe korrekt ist, beruht der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.2 *Kombination der Druckschriften E1 und E5*

Die Beschwerdeführerin verweist hinsichtlich des Unterscheidungsmerkmals 4.2 auf Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN.

Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN gibt jedoch nicht an, dass der Wechsel der Drehrichtung dazu dient, die oben genannte objektive technische Aufgabe zu lösen. Insbesondere entnimmt der Fachmann dieser Passage nicht, dass durch einen Wechsel der Drehrichtung der Rollen 2 und 3 eine kostengünstige und auch bei hoher Vereinzlungsgeschwindigkeit der Karten zuverlässig arbeitende Vorrichtung zur Vereinzlung von in einem Stapel bereitgestellten Karten geschaffen werden soll.

Bereits aus diesem Grund überzeugt der Vortrag der Beschwerdeführerin nicht.

Ein Wechsel der Drehrichtung der Rollen 13, 14 der Druckschrift E1 hat dem Fachmann auch nicht bereits dann nahegelegen, wenn die Druckschrift E5 einen Wechsel der Drehrichtung der Rollen 2, 3 offenbart und wenn es dem Fachmann keine Probleme bereitet hätte, einen Wechsel der Drehrichtung der Rollen 13, 14 der Druckschrift E1 vorzusehen. Es kommt nicht darauf an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur beanspruchten Erfindung hätte gelangen können; entscheidend ist vielmehr, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, das heißt im Lichte der objektiven technischen Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die beanspruchte Erfindung zu entnehmen waren (siehe auch "Rechtsprechung", I.D.5.).

Die Druckschrift E5-EN offenbart im Hinblick auf die in Absatz [0020] beschriebene Ausführungsform zwei Betriebsmodi, wie auch von der Beschwerdegegnerin ausgeführt wurde. Es werden dabei entweder Geldscheine P bei einem Einzahlungsvorgang von außen zugeführt und mittels Rotation der Rollen 2, 3 in den Behälter 1 transportiert (siehe Figur 4 der Druckschrift E5 und insbesondere die dort angedeutete Drehrichtung der Rollen 2, 3). Oder es werden in dem Behälter 1 befindliche Geldscheine P bei einem Auszahlungsvorgang mittels Rotation der Rollen 2, 3 aus dem Behälter 1 hinausbefördert (siehe Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN und Figur 6 der Druckschrift E5). Der in Absatz [0020] beschriebene Wechsel der Drehrichtung der Rollen 2 und 3 ist durch deren doppelte Funktion bei der Aufnahme bzw. Abgabe von Geldscheinen bedingt. So wäre der in Figur 6 der

Druckschrift E5 gezeigte Zustand am Ende des Auszahlvorgangs ungünstig, um anschließend in einem nachfolgenden Vorgang eine genaue Anzahl von Geldscheinen auszugeben oder aufzunehmen. Der Fachmann würde die mit dem Wechsel der Drehrichtung der Rollen 2, 3 angestrebte technische Wirkung darin sehen, dass wieder ein definierter Ausgangszustand erreicht wird, aus dem heraus Ein- und Auszahlvorgänge möglich sind. Eine derartige Problematik ergibt sich bei der in der Druckschrift E1 offenbarten Vorrichtung zur Abgabe von Kartonzuschnitten jedoch nicht. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht überzeugend dargelegt, dass der Fachmann der Druckschrift E5 einen Hinweis entnommen hätte, auch bei Vorrichtungen, die nur der Abgabe von Kartonzuschnitten in eine Richtung dienen, die Drehrichtung der Rollen abzuwechseln.

Selbst wenn der Fachmann eine Kombination der Druckschriften E1 und E5 erwogen hätte, hätte er somit keine Veranlassung gehabt vorzusehen, dass die Rollen 13, 14 der Druckschrift E1 in einer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung angetrieben werden, wie es das Merkmal 4.2 verlangt. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs beruht damit angesichts einer Kombination der Druckschriften E1 und E5 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.3 *Kombination der Druckschriften E1 und E4*

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin schlägt die Druckschrift E4 zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und zum Ausrichten der Karte für eine gesicherte Entnahme vor, die Mitnehmer gemäß Figur 3 in entgegengesetzter Richtung anzutreiben, so dass die unterste Karte in dem Magazin ausgerichtet werde (siehe

Absatz [0020] und Anspruch 1 der Druckschrift E4). Diese Lösung hätte der Fachmann auch deshalb aufgegriffen, da er erkannt hätte, dass das Wiederausrichten der untersten Karte in den Stapel unabhängig von der Entnahme der Karte aus dem Stapel sei. Zudem hätte er bei der Übernahme der Lösung gemäß der Druckschrift E4 festgestellt, dass die aus der Druckschrift E1 bekannten Mitnehmer verwendet werden könnten und es lediglich der durch die Druckschrift E4 vorgeschlagenen Änderungen der Drehrichtung bedürfe. Diese sei jedoch unproblematisch anzusteuern, da in der Druckschrift E1 (siehe Spalte 2, Zeile 33) offenbart sei, dass die Mitnehmer jeweils durch unabhängige Motoren angetrieben würden.

Die Beschwerdegegnerin sieht in der Druckschrift E4 hingegen das Merkmal 4.2 nicht offenbart. Die Druckschrift E4 offenbare kein abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientiertes Antreiben der Rollen 11. Die Rollen 11 würden vielmehr jeweils kontinuierlich in dieselbe Richtung angetrieben.

Die Kammer schließt sich dieser Auffassung der Beschwerdegegnerin an. Die Druckschrift E4 offenbart nicht, dass Mitnehmer in einer abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung angetrieben werden, wie es das Merkmal 4.2 verlangt.

Für die Behauptung der Beschwerdeführerin, der Fachmann hätte erkannt, dass die aus der Druckschrift E1 bekannten Mitnehmer verwendet werden könnten und es lediglich der durch die Druckschrift E4 vorgeschlagenen Änderungen der Drehrichtung bedürfe, hat die Beschwerdeführerin keinen überzeugenden Nachweis erbracht. Insbesondere schlägt die Druckschrift E4

gerade keine Änderung der Drehrichtung der Rollen 11 vor. Vielmehr werden die Rollen 11 während der Abgabe der Bögen nur in eine Richtung angetrieben, so dass ihre Rotation einem Transport der Bögen in Abgaberichtung entgegenwirkt (siehe Absätze [0013] und [0019] und Figur 3). Hierdurch ergibt sich eine Neuausrichtung der Bögen im Stapel (siehe Absatz [0020]). Dieses Vorgehen steht jedoch im Widerspruch zu dem Betrieb der Rollen 13, 14 in der Druckschrift E1, bei dem die Rotation der Rollen 13, 14 während der Abgabe die Zuschnitte in Abgaberichtung transportiert. Die Ansicht der Beschwerdeführerin, der Fachmann hätte der Druckschrift E4 den Hinweis entnommen, die Drehrichtung der Rollen 13, 14 abzuwechseln, beruht auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht angesichts einer Kombination der Druckschriften E1 und E4 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.4 *Kombination der Druckschriften E1 und E6*

Die Beschwerdeführerin trägt vor, die Druckschrift E6 offenbare im Hinblick auf die Figuren 1 bis 3 Mitnehmer 8, die oszillierend angetrieben würden (siehe Spalte 3, Zeilen 13 bis 15 der Druckschrift E6). Es sei dabei vorgesehen, dass diese Mitnehmer in einem besonderen Schwenkwinkelbereich von 10° bis 40° angetrieben würden (siehe Spalte 3, Zeilen 16 bis 20). Durch diese oszillierende Antriebsbewegung, also eine abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung der Mitnehmer, werde eine hohe Vereinzelungsgeschwindigkeit erzielt (siehe Spalte 3, Zeile 20 bis 22). Folglich hätte der Fachmann der Druckschrift E6 entnehmen können, dass

durch die abwechselnde Hin- und Herbewegung sowohl einerseits eine Ausgabe der untersten Karte zwischen den Mitnehmern ermöglicht werde, wobei diese von dem Kartenstapel weg konvex gewölbt werde, und andererseits durch die Zurückbewegung ein Ausrichten der untersten Karte erfolge, um den nachfolgenden Vereinzelungsprozess wieder schnell und ordnungsgemäß durchzuführen. Zwar werde bei der Druckschrift E6 vorgeschlagen, Mitnehmer zu verwenden, die einen Rücksprung in der Umfangsfläche aufwiesen, um an der Kartenkante anzugreifen. Jedoch sei dieses zusätzliche Merkmal für die zu lösende Aufgabe, dem Ausrichten der untersten Karte im Kartenstapel, irrelevant, da dieser Rücksprung diesbezüglich keine Funktion übernehme.

Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen ein, die Mitnehmer in der Druckschrift E6 seien in Form von Saugnäpfen 13 ausgebildet, während die Wellen 8 lediglich zum Abstützen des Stapels 12 und zum Unterstützen der Saugnäpfe 13 vorgesehen seien. Somit seien in der Druckschrift E6 keine dreh- oder schwenkantreibbaren Mitnehmer mit den Merkmalen 4.1 und 4.2 offenbart. Die Wellen 8 seien keine Mitnehmer im Sinne des Anspruchs 1 und wiesen auch keine konvexen Abschnitte auf, die aus solcherart elastisch nachgiebigem Material gebildet seien, dass sich die zwischen ihnen befindliche Karte längs der Mittellängsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel weg konvex wölbe, während sie zur Aufnahme hin befördert werde. Eine derartige Ausbildung aus elastisch nachgiebigem Material widerspräche der technischen Lehre der Druckschrift E6, die eine Ausbildung einer Ausnehmung in den Wellen 8 zum Abstützen eines Zuschnitts 6 lehre. In Spalte 8, Zeilen 1 bis 15 der Druckschrift E6 werde beschrieben, dass die Drehrichtung der Wellen 8 lediglich aus dem

Grund geändert werde, dass erneut ein Zuschnitt 6 in die Ausnehmungen 35 der Wellen 8 fallen könne. Eine derartige Ausnehmung in den Rollen 13, 14 der Druckschrift E1 sei für den Fachmann unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe jedoch nicht nahegelegt worden. Anstelle der Ausnehmung sehe die Druckschrift E1 eine Vielzahl an Rippen 55 vor, die vollumfänglich an den Rollen 13, 14 ausgebildet seien, so dass gerade keine Umkehrung der Drehrichtung der Rollen notwendig sei. Ein reines Implementieren einer Drehrichtungsumkehr in der Vorrichtung der Druckschrift E1 sei unter Betrachtung der Druckschrift E6 nicht nahegelegt worden, da diese Drehrichtungsumkehr in der Druckschrift E6 lediglich in Verbindung mit der strukturellen Ausgestaltung der Wellen 8 erforderlich sei.

Die Kammer schließt sich dieser Auffassung der Beschwerdegegnerin an. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Passagen in Spalte 3, Zeilen 13 bis 15 und 20 bis 22 der Druckschrift E6 stehen im Zusammenhang mit einer Vorrichtung, deren Wellen 8 jeweils eine Ausnehmung 40 aufweisen (siehe Spalte 2, ab Zeile 36 und Spalte 3, Zeilen 9 bis 14), wie sie in Figur 3 der Druckschrift E6 dargestellt ist:

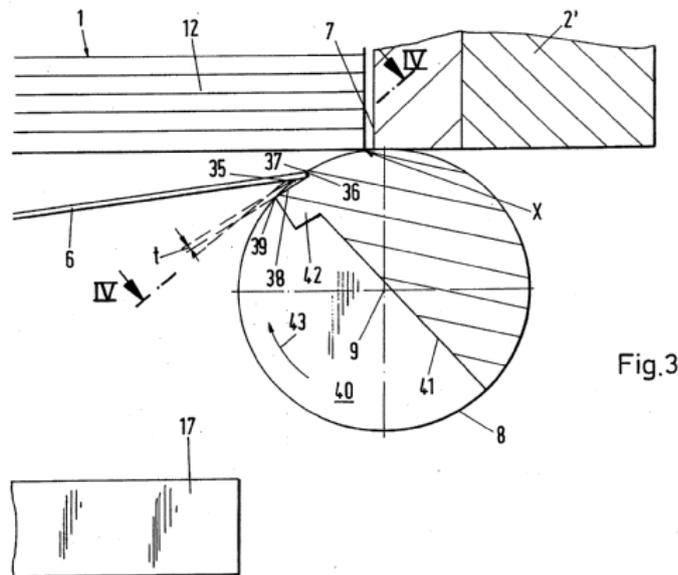


Fig.3

Der in Spalte 3, Zeilen 20 bis 22 genannte Vorteil, eine große Anzahl von Blättern pro Zeiteinheit trennen zu können, bezieht sich somit auf derartige Vorrichtungen. Dies ist für den Fachmann auch technisch nachvollziehbar, da die Ausnehmung in der Welle dazu dient, den Zuschnitt aufzunehmen. Die Begrenzung der Rotation während der Oszillationsbewegung auf einen relativ kleinen Bereich von 10° bis 40° (oder sogar 20° bis 30°), wie in Spalte 3, Zeilen 14 bis 20 offenbart, bewirkt, dass die Welle nur um einen kleinen Winkel zurückgedreht werden muss, um den nachfolgenden Zuschnitt aufzunehmen. Der Fachmann hätte somit erkannt, dass die oszillatorische Bewegung der Welle 8 deshalb vorteilhaft ist, weil hierdurch möglichst schnell der nächste Zuschnitt in die Ausnehmung 40 aufgenommen werden kann. Umgekehrt ist der Druckschrift E6 nicht zu entnehmen, dass sich die in Spalte 2, Zeilen 20 bis 22 beschriebene vorteilhafte Wirkung, eine große Anzahl von Blättern pro Zeiteinheit trennen zu können, auch bei anders gestalteten Wellen einstellen würde.

Während es bei einer (hypothetischen) vollständigen Rotation der in Figur 3 dargestellten Welle 8 der Druckschrift E6 nur eine Drehstellung gibt, in der ein Zuschnitt aufgenommen werden kann, ist dies bei den Rollen 13, 14 der Druckschrift E1, die jeweils eine Vielzahl von Rippen 55 aufweisen, nicht der Fall. Aus Sicht des Fachmanns ist es bei der Vorrichtung der Druckschrift E1 auch unter Hinzuziehung der Druckschrift E6 somit nicht erforderlich oder auch nur technisch vorteilhaft, die Rollen 13, 14 wieder möglichst schnell in ihre jeweilige Ausgangsposition zurückzudrehen, um den nächsten Karton aufzunehmen. Vielmehr bewirken die Rippen 55, dass auch bei verschiedenen Drehstellungen der Rollen 13, 14 zuverlässig eine Kraft auf die Kartons ausgeübt werden kann. Hierdurch ergibt sich unter anderem der Vorteil, dass mehrere Kartons gleichzeitig gefördert und gewölbt werden können (siehe beispielsweise Figur 2 der Druckschrift E1). Auch die Druckschrift E6 gab dem Fachmann keinen Anlass, bei der Druckschrift E1 einen oszillierenden Antrieb der Rollen 13, 14 vorzusehen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht angesichts einer Kombination der Druckschriften E1 und E6 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.5 *Zusammenfassung zur erfinderischen Tätigkeit*

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegen.

5. *Antrag der Beschwerdeführerin, der Großen
Beschwerdekammer eine Frage vorzulegen*

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Darf ein grundsätzlich breit auszulegendes Merkmal bewusst eng ausgelegt werden, damit eine nachfolgende Ausführbarkeitsprüfung positiv verläuft?"

Artikel 112 (1) a) EPÜ sieht vor, dass die Kammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befasst, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

Aus den folgenden Gründen hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Frage nicht für erforderlich.

Die Frage der Beschwerdeführerin bezieht sich auf die Auffassung der Kammer, wonach die von der Beschwerdeführerin dargelegten Ausgestaltungen gemäß den Fällen A und B nicht vom Anspruch 1 des erteilten Patents umfasst sind (siehe auch oben in Punkt 2.1).

Mit ihrer Frage unterstellt die Beschwerdeführerin der Kammer, dass sie das Merkmal 4.2 bewusst eng auslege, damit eine nachfolgende Ausführbarkeitsprüfung positiv verlaufe. Diese Unterstellung ist unzutreffend. Die Auffassung der Kammer, dass die Ausgestaltungen gemäß

den Fällen A und B nicht vom Anspruch 1 umfasst sind, beruht, wie oben in Punkt 2.1 bereits dargelegt wurde, darauf, dass diese Ausgestaltungen nicht das Merkmal 3.4 erfüllen und bereits aus diesem Grund keine Ausführungsformen der im erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung darstellen. Auf die Frage der Ausführbarkeit dieser Ausgestaltungen kommt es daher nicht an. Die Auffassung der Kammer beruht somit - entgegen der Unterstellung der Beschwerdeführerin - nicht darauf, dass sie das Merkmal 4.2 bewusst eng ausgelegt würde, damit eine nachfolgende Ausführbarkeitsprüfung positiv verläuft. Die Beschwerdeführerin unterstellt daher der Kammer - trotz mehrfacher Erläuterungen der diesbezüglichen Auffassung der Kammer in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 (siehe beispielsweise Seite 8, zweiter Absatz) und während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer - Überlegungen, die diese ihrer Auffassung erkennbar nicht zugrunde gelegt hat. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Frage beruht auf einer unzutreffenden Annahme. Im Übrigen wird auf die obigen Ausführungen zu den der Auffassung der Kammer zugrundeliegenden Überlegungen in Punkt 2.1 verwiesen.

Die Kammer hielt daher eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Frage nicht für erforderlich.

Ebenso wenig erachtete es die Kammer für erforderlich, die Große Beschwerdekammer mit einer anderen Frage zu befassen. Insbesondere war der Kammer nicht ersichtlich, dass sie von der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung T 2002/13 abweichen würde. Auch stellte sich vorliegend keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die einer Klärung durch die Große Beschwerdekammer bedurft hätte.

6. *Schlussfolgerung*

Da die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu der von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Frage für nicht erforderlich hielt, war der Antrag der Beschwerdeführerin, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen, zurückzuweisen. Da keiner der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegensteht, war die Beschwerde ferner zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt