

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. März 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1959/19 - 3.2.07

Anmeldenummer: 09401015.4

Veröffentlichungsnummer: 2174897

IPC: B65G47/76

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Führen von Leergut

Patentinhaberin:

Wincor Nixdorf International GmbH

Einsprechende:

Tomra Systems ASA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK Art. 12(2), 12(4)

VOBK 2020 Art. 12(3), 13(2), 24, 25(1), 25(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Spät vorgebrachte Argumente - zugelassen (nein)

Hilfsanträge - ausreichend substantiiert (nein)

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 1959/19 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 15. März 2023

Beschwerdeführerin: Tomra Systems ASA
(Einsprechende) Drengsrudhagen 2
1372 ASKER (NO)

Vertreter: AWA Sweden AB
P.O. Box 11394
404 28 Göteborg (SE)

Beschwerdegegnerin: Wincor Nixdorf International GmbH
(Patentinhaberin) Heinz-Nixdorf-Ring 1
33106 Paderborn (DE)

Vertreter: Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB
Postfach 86 07 48
81634 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Mai 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2174897 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: B. Paul
A. Pieracci
A. Cano Palmero
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 174 897 zurückgewiesen wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im gesamten Umfang und stützte sich auf sämtliche Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) bis c) EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 8. September 2022 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die angefochten Entscheidung aufzuheben und das Patent voraussichtlich zu widerrufen sei.
- IV. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schriftsätzen vom 13. Januar 2023 und vom 17. Februar 2023 inhaltlich zur Mitteilung der Kammer Stellung, und die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) tat dies unter Vorlage eines Hilfsantrags XVIII, identisch mit dem ursprünglichen Hilfsantrag VI, mit Schriftsatz vom 14. Februar 2023.
- V. Am 15. März 2023 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte zuletzt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Patents.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragt zuletzt

die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag),
hilfsweise,
bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsanträge I bis XVII, die mit der Beschwerdeerwiderung erneut eingereicht und neu geordnet wurden.

VIII. Die Entscheidung nimmt auf die folgenden Dokumente Bezug:

E1: WO 2005/003003 A1;

E2: DE 89 06 203 U1.

IX. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

*"Vorrichtung zum Führen von Leergut in verschiedene Transportrichtungen mit mindestens einem Bandförderer (1),
mit mindestens einem oberhalb der Förderebene(n) des Bandförderers (1) relativ zum Bandförderer (1) beweglich angeordneten Weichenelement (6, 7, 23, 24),
mit einem Antrieb für das Weichenelement (6, 7, 23, 24), um das Weichenelement (6, 7, 23, 24) zwischen*

einer ersten, den Bandförderer (1) in Transportrichtung (3) für ein Leergut frei gebenden Position und einer zweiten, den Bandförderer (1) in Transportrichtung für ein Leergut versperrenden und das Leergut in eine zweite Transportrichtung (14, 15, 21, 22) umlenkenden Position hin- und herzubewegen, wobei das Weichenelement (6, 7, 23, 24) einen gekrümmten Abschnitt (8, 9) aufweist, wobei der Bandförderer ein V-Förderer mit zwei V-förmig angeordneten Transportbändern ist, die Tangente an dem einen Ende des gekrümmten Abschnitts (8, 9) in der zweiten Position des Weichenelements (6, 7, 23, 24) parallel zur Transportrichtung (3) des Bandförderers ist (1), die Tangente an dem entgegen gesetzten Ende des gekrümmten Abschnitts (8, 9) in der zweiten Position des Weichenelements (6, 7, 23, 24) parallel zur zweiten Transportrichtung (14, 15, 21, 22) ist, und das Weichenelement (23, 24) um eine Achse (25, 26) drehbar oder schwenkbar gelagert ist."

- X. Angesichts ihrer Nichtberücksichtigung (vgl. Punkt 3. unten) erübrigt sich eine Wiedergabe der Hilfsanträge I bis XVII.
- XI. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Überarbeitete Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) – Übergangsbestimmungen*

Das Beschwerdeverfahren unterliegt der revidierten Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die am 1. Januar 2020 in Kraft trat (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020), einschließlich Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020, jedoch mit Ausnahme von Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020, anstelle dessen Artikel 12 (4) VOBK 2007 weiterhin anwendbar ist (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

2. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPÜ)*

- 2.1 Die Beschwerdeführerin rügte die in Punkt 5.4.2 der Entscheidungsgründe getroffene Feststellung, dass ausgehend von der Lehre des Dokuments E2 in Kombination mit der Lehre des Dokuments E1 der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (vgl. Beschwerdebegründung; Seite 15, letzter Absatz, bis Seite 16, Absatz 9).

- 2.2 Die angefochtene Entscheidung ging davon aus, dass das Dokument E2 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellt.

- 2.3 Die Beschwerdegegnerin bestritt in ihrem Schriftsatz vom 14. Februar 2023, dass die Fachperson das Dokument E2 als nächstliegenden Stand der Technik heranziehe. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass das Dokument E2 keine Vorrichtung zum Führen von Leergut in verschiedenen Transportrichtungen umfasse.

- 2.4 Die Beschwerdegegnerin konnte indes nicht darlegen, dass dieser Einwand im Beschwerdeverfahren bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgebracht wurde. Der Einwand ist vielmehr der Beschwerdeerwiderung nicht zu entnehmen und auch nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. Er stellt damit eine Änderung des Beschwerdevorbringens nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar.
- 2.5 Gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
- 2.6 Die Beschwerdegegnerin trug jedoch keine rechtfertigende Gründe für das verspätete Vorbringen des Einwands vor, dass das Dokument E2 keinen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der Erfordernisse nach Artikel 56 EPÜ darstelle. Dieser Einwand bleibt daher in Anwendung des Artikels 13 (2) VOBK 2020 unberücksichtigt.
- 2.7 Weiter war es im Einspruchsverfahren zwischen den Beteiligten unstreitig, dass sich Anspruch 1 gemäß Hauptantrag von der Lehre des Dokuments E2 durch das Merkmal F, nämlich dass
- "der Bandförderer ein V-Förderer mit zwei V-förmig angeordneten Transportbändern ist",*
- unterscheidet (so in Punkt 5.4.2 der Entscheidungsgründe; Beschwerdebegründung, Seite 15, letzter Absatz; Beschwerdeerwiderung, Seite 12, letzter Absatz). Weder die angefochtene Entscheidung noch die Beschwerdegegnerin benannten zusätzliche Unterscheidungsmerkmale; auch kann die Kammer kein

weiteres Unterscheidungsmerkmal erkennen. Merkmal F ist folglich als einziges Unterscheidungsmerkmal anzusehen.

- 2.8 Es war zudem unstreitig, dass das Merkmal F der Offenbarung des Dokuments E1 zu entnehmen ist (vgl. E1, Seite 3, Zeilen 14 bis 15).
- 2.9 Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der Fachperson kein Hinweis gegeben sei, die Lehren der Dokumente E2 und E1 zu kombinieren, da die in E2 angegebene Aufgabe nicht mit der in Dokument E1 genannte Aufgabe übereinstimme. Auch ergäben die Lehren des Dokuments E1 und E2 bereits jeweils funktionierende Systeme, die keinerlei Modifikation bedürften. Ferner betrachte die Fachperson den Förderer und das Weichenelement nur in Kombination und schließe daher den alleinigen Austausch des Förderers für sich aus.
- 2.10 Die Beschwerdeführerin verwies jedoch zurecht darauf, dass dem Dokument E2 ausdrücklich zu entnehmen ist, dass die dort offenbarte Erfindung nicht nur auf die Anwendung in einer Rollenbahn beschränkt ist, sondern bei jeder geeigneten Förderstrecke angewendet werden kann (vgl. Beschwerdebeurteilung, Seite 16, Absatz 2, wobei die dort angegebene Fundstelle richtigerweise Seite 11, Zeilen 15 bis 17, des Dokuments E2 lautet). Die von der Beschwerdeführerin angeführte Offenbarungsstelle bezieht sich dabei nicht nur auf das Ausführungsbeispiel der Figur 1, wie es die Beschwerdegegnerin auf Seite 2, Absatz 2, ihres Schriftsatzes vom 14. Februar 2023 vorträgt. Vielmehr wird in der Offenbarungsstelle deutlich gemacht, dass sich die Aussage auf die Erfindung und damit auf die gesamte Lehre des Dokuments E2 bezieht.

- 2.11 Aus Sicht der Kammer ist es daher nicht zutreffend, dass sich aus der Offenbarung des Dokuments E2 für die Fachperson eine notwendige Kombination zwischen Förderer und Weichenelement ergäbe. Vielmehr entnimmt die Fachperson deutlich die Lehre, die in Dokument E2 gezeigte Einrichtung zur Umlenkung von Fördergut mit einer (beliebigen und für seine jeweiligen Zwecke) geeigneten Förderstrecke anzuwenden.
- 2.12 Das Dokument E1 hebt auf Seite 3, Zeilen 16 bis 18, ausdrücklich hervor, dass ein V-Förderer für den Transport von liegenden Artikeln, wie leere Flaschen oder leere Dosen besonders geeignet ist. Im übrigen sind dem Dokument E1 aber keine Hindernisse zu entnehmen, die der Verwendung eines V-Förderers in anderen Vorrichtungen entgegen stünden.
- 2.13 Es liegt der Fachperson in Kenntnis der Lehre des Dokuments E1 daher unmittelbar nahe, für eine Anwendung der Einrichtung des Dokuments E2 zum Transport von liegenden Artikeln die Förderstrecke in Form eines V-Förderers auszugestalten. Im Ergebnis gelangt sie in naheliegender Weise zu dem Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag.
- 2.14 Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ; die anderslautende Feststellung der Einspruchsabteilung ist unrichtig und die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben.

3. *Hilfsanträge I bis XVII*

- 3.1 Die Beschwerdegegnerin legte mit ihrer Beschwerdeerwiderung die bereits im Einspruchsverfahren, damals in anderer Reihenfolge, vorgebrachten Hilfsanträge I bis XVII vor.
- 3.2 Sie versäumte es jedoch, neben der Vorlage der Hilfsanträge I bis XVII substantiiert darzulegen, weshalb einer der Hilfsanträge I bis XVII geeignet wäre, die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Einwände auszuräumen. Mangels jeglichen Vortrages zu den Hilfsanträgen I bis XVII ist es für die Kammer in keinerlei Weise ersichtlich, wie die Hilfsanträge I bis XVII die zum Hauptantrag vorgebrachten Einwände ausräumen könnten.
- 3.3 Gemäß Artikel 12 (3) VOBK 2020 und dem im Wesentlichen gleichlautenden Artikel 12 (2) VOBK 2007 muss die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag enthalten und deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder abzuändern. Diesem Erfordernis wird durch die Vorlage der Hilfsanträge I bis XVII ohne weiteren inhaltlichen Vortrag seitens der Beschwerdegegnerin jedoch nicht nachgekommen (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, V.A.5.12.6).
- 3.4 Die Beschwerdegegnerin gab an, dass sich für sämtliche Hilfsanträge I bis XVII zwangsläufig aus ihrem Wortlaut ergebe, weshalb diese den Erfordernissen des Übereinkommens genügten. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Hilfsanträge I bis XVII gegenüber der erteilten Fassung weiter gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzt seien. Da die Hilfsanträge I bis

XVII bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren und bereits in der Entscheidung erwähnt seien, hätte es einer Reaktion der Beschwerdeführerin bedurft, was diese aber unterlassen habe.

- 3.5 Diese Argumentation ist nicht überzeugend. Es obliegt aus Artikel 12 (3) VOBK 2020 der Beschwerdegegnerin, hinreichend darzulegen, weshalb das Patent im Umfang eines der Hilfsanträge I bis XVII aufrechtzuerhalten wäre.
- 3.6 In der angefochtene Entscheidung werden die Hilfsanträge I bis XVII im Rahmen der Sachverhaltsdarstellung zwar erwähnt, es finden sich jedoch weder dort noch in den Entscheidungsgründen Feststellungen zu der Zulässigkeit der Hilfsanträge I bis XVII, bspw. vor dem Hintergrund der Erfordernisse des Artikel 123 (2) EPÜ oder der Regel 80 EPÜ. Ebenso finden sich keine Feststellungen, ob einer der Hilfsanträge I bis XVII die materiellrechtlichen Erfordernisse des Übereinkommens erfüllte. Die bloßen Behauptung, dass in den Hilfsanträgen I bis XVII eine weitere Abgrenzung gegenüber den Stand der Technik erfolgte, lässt jedenfalls nicht ohne weiteres erkennen, gegenüber welchem Stand der Technik eine Abgrenzung erfolgte und ob diese gegenüber den für den vorliegenden Fall erheblichen Offenbarungen der Dokumente E2 und E1 geeignet wäre.
- 3.7 Das Vorbringen zu den Hilfsanträgen I bis XVII in der Beschwerdeerwiderung genügte folglich nicht den Erfordernissen des Artikels 12 (3) VOBK 2020 bzw. des Artikels 12 (2) VOBK 2007.
- 3.8 Die Beschwerdegegnerin erklärte weiter, dass ihre Vorlage des Hilfsantrags XVIII und das dazu

eingereichte Vorbringen in ihrem Schriftsatz vom 14. Februar 2023 der Substantiierung des Hilfsantrag VI dient. Hilfsantrag XVIII stelle keinen eigenständigen Antrag dar (vgl. Niederschrift der mündlichen Verhandlung, Seite 2, Absatz 5).

- 3.9 Die Vorlage einer Substantiierung zu Hilfsantrag VI mit Schriftsatz vom 14. Februar 2023 stellt indes eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin dar, und eine Berücksichtigung dieses geänderte Vorbringens steht unter der Maßgabe des Artikels 13 (2) VOBK 2020, wonach diese grundsätzlich nur erfolgt, wenn der Beteiligte stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt hat, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
- 3.10 Solche außergewöhnlichen Umstände liegen jedoch nicht darin, dass die Beschwerdegegnerin durch die in Punkt 10. der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK vorläufige Auffassung der Kammer überrascht gewesen wäre, dass die Hilfsanträge I bis XVII nicht zu berücksichtigen sind, da sie nicht substantiiert wurde, wie es die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vortrug. Die Kammer bezog sich in ihrer vorläufigen Meinung auf die anzuwendende Verfahrensordnung der Beschwerdekammern von 2007. Die Anwendung einer den Parteien bekannten Verfahrensordnung kann für sich keinen überraschenden Verfahrensverlauf darstellen und folglich auch keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne des Artikel 13 (2) VOBK 2020 begründen.
- 3.11 Auch der von der Beschwerdegegnerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragene Rechtfertigungsgrund, dass das Vorbringen als *prima facie* relevant zu berücksichtigen sei, vermag nicht zu überzeugen. Dabei bleibt weiter offen, weshalb dieses

Vorbringen erst kurz vor der mündlichen Verhandlung und nicht zu einem früheren Zeitpunkt vorgebracht wurde und worin außergewöhnliche Umstände im Beschwerdeverfahren vorliegen könnten.

- 3.12 Mangels stichhaltigen Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die ein Abweichen vom in Artikel 13 (2) VOBK 2020 festgelegten Grundsatz der Nichtberücksichtigung einer Änderung des Beschwerdevorbringens rechtfertigten, bleibt der als Substantiierung vorgelegte Vortrag aus dem Schriftsatz vom 14. Januar 2023 zu Hilfsantrag VI im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.
- 3.13 Im Ergebnis wurde zu keinem der Hilfsanträge I bis XVII in substantiiertes Weise vorgetragen, weshalb diese den Erfordernissen des EPÜ genügten.
- 3.14 Die Hilfsanträge I bis XVII werden folglich in Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK 2007 in Verbindung mit Artikel 12 (2) VOBK 2007 nicht im Verfahren berücksichtigt.

4. *Ergebnis*

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Da ferner sämtliche Hilfsanträge I bis XVII der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt bleiben, war dem Antrag der Beschwerdeführerin stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt