

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1343/21 - 3.2.01

Anmeldenummer: 17189071.8

Veröffentlichungsnummer: 3295810

IPC: A24C5/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
HERSTELLUNG VON FILTERZIGARETTEN

Patentinhaberin:
Körber Technologies GmbH

Einsprechende:
G.D S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56

Schlagwort:
Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - naheliegende
Lösung - Hilfsantrag (ja) - nicht naheliegende Lösung

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 1343/21 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 23. Oktober 2023

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)

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

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Juli 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3295810 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Mitglieder: A. Wagner

A. Jimenez

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3295810 aufgrund des Artikels 101(2) EPÜ zurückzuweisen.

II. In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung zu der Auffassung gelangt, dass der einzige, unter Artikel 100(a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht entgegensteht. Insbesondere wurde das Verfahren nach Anspruch 1 und die Maschine nach Anspruch 8 als erfinderisch angesehen gegenüber der Kombination von

D1: EP 2 661 971 B1

mit dem allgemeinen Fachwissen.

III. Am 23. Oktober 2023 fand eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts statt.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage einer der Hilfsanträge I, II, III, erstmals eingereicht im Einspruchsverfahren und erneut eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

IV. Das Patent wie erteilt (Hauptantrag) beinhaltet einen unabhängigen Verfahrensanspruch 1 und einen unabhängigen Produktanspruch 8. Die Merkmalsgliederung der Beschwerdegegnerin wurde übernommen.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

1a) Verfahren zum Herstellen von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterzigaretten oder alternative Rauchprodukte,

1b) wobei stabförmige Artikel queraxial mittels Fördereinrichtungen (126, 128, 123, 124), insbesondere Fördertrommeln, einer Trommelanordnung gefördert werden,

1c) wobei stabförmige Artikel doppelter Länge mittels einer ersten Perforationseinrichtung (223) mit einem ersten Perforationsmuster versehen werden,

1d) in einem weiteren Schritt die stabförmigen Artikel doppelter Länge mit einem zweiten Perforationsmuster mittels einer zweiten Perforationseinrichtung (224) versehen werden

1e) und in einem nachfolgenden Schritt die stabförmigen Artikel doppelter Länge in stabförmige Artikel einfacher Länge geschnitten werden und

1f) danach die stabförmigen Artikel einfacher Länge mittels einer dritten Perforationseinrichtung (236) mit einem dritten Perforationsmuster versehen werden.

Anspruch 8 lautet wie folgt:

8a) Maschine der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filteransetzmaschine, zum Herstellen von stabförmigen Artikeln der Tabak verarbeitenden Industrie, insbesondere Filterzigaretten oder alternative Rauchprodukte,

8b) mit einer Trommelanordnung aus mehreren Fördertrommeln (126, 128, 123, 124) zum queraxialen Fördern der stabförmigen Artikel,

8c) wobei in Förderrichtung der stabförmigen Artikel hintereinander eine erste Perforationseinrichtung (223) zum Perforieren der stabförmigen Artikel, insbesondere der stabförmigen Artikel doppelter Länge, mit einem ersten Perforationsmuster,

8d) eine zweite Perforationseinrichtung (224) zum Perforieren der stabförmigen Artikel, insbesondere der stabförmigen Artikel doppelter Länge, mit einem zweiten Perforationsmuster und

8e) eine dritte Perforationseinrichtung (236) zum Perforieren der stabförmigen Artikel, insbesondere der stabförmigen Artikel einfacher Länge, mit einem dritten Perforationsmuster vorgesehen sind.

In **Hilfsantrag I** wurde Anspruch 1 um das folgende Merkmal des erteilten Anspruchs 10 ergänzt:

1g) wobei bezogen auf die Förderrichtung der stabförmigen Artikel vor oder stromaufwärts der ersten Perforationseinrichtung (223) eine Rolltrommel (126) mit einer Rolleinrichtung (127) zum Umwickeln der

stabförmigen Artikel doppelter Länge mit jeweils einem Umhüllungsstreifen angeordnet ist.

In Anspruch 8 des Hilfsantrags I wurden die Merkmale 8c, d und e wie folgt geändert und Merkmal 8f entsprechend dem Merkmal 1g hinzugefügt.

8c') wobei in Förderrichtung der stabförmigen Artikel hintereinander eine erste Perforationseinrichtung (223) zum Perforieren der stabförmigen Artikel doppelter Länge mit einem ersten Perforationsmuster,

8d') eine zweite Perforationseinrichtung (224) zum Perforieren der stabförmigen Artikel doppelter Länge mit einem zweiten Perforationsmuster und

8e') eine dritte Perforationseinrichtung (236) zum Perforieren der stabförmigen Artikel einfacher Länge mit einem dritten Perforationsmuster vorgesehen sind,

8f) wobei bezogen auf die Förderrichtung der stabförmigen Artikel vor oder stromaufwärts der ersten Perforationseinrichtung (223) eine Rolltrommel (126) mit einer Rolleinrichtung (127) zum Umwickeln der stabförmigen Artikel doppelter Länge mit jeweils einem Umhüllungsstreifen angeordnet ist.

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Einsprechende) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgehend von D1 sei weder das Verfahren noch die Maschine wie erteilt erfinderisch. Einziger Unterschied zu D1 sei Merkmal 1d bzw. 8d.

Erste Argumentationslinie:

Die in Merkmal 1d bzw. 8d definierte zweite Perforationsvorrichtung löse nicht das in Absatz [0013] des Streitpatents genannte Problem, eine höhere Flexibilität im Herstellungsprozess zu erreichen. Diese würde nur erreicht werden, wenn die drei im Anspruch 1 bzw. 8 genannten Perforationseinrichtungen flexibel eingesetzt, d.h. wenn wahlweise nur die erste, oder nur die erste und dritte, oder nur die zweite, etc. eingesetzt werden könnten. Dies sei jedoch nicht der Fall. Das Verfahren sowie die Maschine definierten eine feste Reihenfolge ohne Flexibilität.

Zweite Argumentationslinie:

Sollte mit "Flexibilität im Herstellungsprozess" die "variable Gestaltung der Perforierung" gemeint sein, lege allein die Lehre der D1 die Merkmale 1d und 8d nahe.

D1 habe sich gemäß Absatz [0009] ebenfalls die Aufgabe gestellt, die Perforation von Filterzigaretten variabel zu gestalten. Zur Lösung sei in D1 eine zweite Perforationseinrichtung 152 vorgesehen (Figur 2, Absätze [0008, 0011]), die im Bereich der stabförmigen Artikel mit doppelter Länge angeordnet werde. Es liege entgegen der angefochtenen Entscheidung, Punkt 14, nahe, wenn das Maß der Perforierung nicht mehr ausreicht, die gleiche Lösung ein weiteres Mal anzuwenden. Es handele sich lediglich um die Duplizierung der bereits in D1 gefundenen Lösung. Merkmal 1d bzw. 8d habe keinen überraschenden technischen Effekt und löse keine neue Aufgabe.

Bei der Positionierung einer dritten

Perforationseinrichtung habe der Fachmann nur zwei Optionen, entweder vor oder hinter der Schneideeinrichtung 155 (D1, Figur 2). Beide Optionen seien äquivalent. In D1, Figur 2, würde der Fachmann daher auf naheliegender Weise an der Trommel 151 zusätzlich zur Perforationseinrichtung 152 eine weitere Perforationseinrichtung anordnen. So gelange der Fachmann ohne erfinderisch tätig zu werden zum beanspruchten Verfahren bzw. Gegenstand.

Für den Hilfsantrag I gelte das Gleiche. Das hinzugefügte Merkmal 1g bzw. 8f ändere nichts, da es in den Figuren 1 und 2 der D1 mit der Rolltrommel 126 und der Rolleinrichtung 127 offenbart sei.

- VI. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Zur ersten Angriffslinie:

Gemäß Absatz [0019] des Streitpatents könnten durch das Anordnen von drei Perforationseinrichtungen auf variable Weise Perforationslöcher in die Umhüllungen der stabförmigen Artikel, insbesondere bei Multisegmentfiltern, eingebracht werden. Dies sei mit höherer Flexibilität im Herstellungsprozess gemeint und löse die gestellte Aufgabe.

Zur zweiten Angriffslinie:

Zwar sei dem Fachmann bekannt, dass durch zusätzliche Perforationseinrichtungen eine zusätzliche Flexibilität beim Einbringen der Perforationslöcher entstehe, diese theoretische Möglichkeit lege aber die technische Maßnahme ohne einen Anhaltspunkt aus dem Stand der

Technik nicht nahe. Insbesondere sei der D1, die den Einsatz von genau zwei Perforationseinrichtungen lehre, kein Hinweis auf eine dritte Perforationseinrichtung entnehmbar.

Auch gebe es in der D1, Figur 2, zwischen der Perforationseinrichtung 152 und der Trommel 154 nicht genügend Bauraum, um eine zusätzliche Perforationseinrichtung im Bereich der Zigaretten doppelter Länge anzuordnen. Die Figur sei lediglich schematisch, so dass keine baulichen Verhältnisse entnehmbar seien.

Das Anordnen einer zusätzlichen Perforationseinrichtung in D1 sei nicht naheliegend, sondern bedeute einen massiven Eingriff in den Maschinenplan und erfordere erhebliche bauliche Maßnahmen. Stattdessen würde der Fachmann zur Lösung der Aufgabe in die Steuerung der Laserperforationseinrichtungen 152, 160 der D1 eingreifen, durch die fachüblicher Weise die Perforierung variabel gestaltet werde.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Anspruch 8

- 1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 8 wie erteilt ist nicht erfinderisch ausgehend von D1 alleine.
- 1.2 D1 offenbart (Figuren 2 und 3 sowie Absätze [0052, 0056, 0057]) eine Maschine, in der eine erste Perforationseinrichtung 152 zum Perforieren von stabförmige Artikel doppelter Länge und eine zweite Perforationseinrichtung 160 zum Perforieren von stabförmigen Artikeln einfacher Länge vorgesehen ist.

1.3 Die Parteien sind sich einig, dass sich Anspruch 8 von D1 nur dadurch unterscheidet, dass in der Maschine eine dritte Perforationseinrichtung angeordnet ist.

1.4 Objektive, technische Aufgabe

1.4.1 Die dem Unterscheidungsmerkmal zugrunde liegende, objektive technische Aufgabe besteht gemäß Absatz [0013] des Streitpatent darin, *"bei der Herstellung von Filterzigaretten oder stabförmigen alternativen Rauchprodukten eine höhere Flexibilität im Herstellungsprozess bei einer kompakten Herstellungsmaschine zu erreichen"*.

Gemäß den Absätzen [0019] und [0020] des Streitpatents ist darunter ein variables Herstellen von Perforationslöchern z.B. hinsichtlich deren Verteilung und Muster zu verstehen. Dem Absatz [0019] ist nämlich zu entnehmen: *"Insgesamt können damit mittels der drei Perforationseinrichtungen auf variable Weise Perforationslöcher in die Umhüllungen der stabförmigen Artikel eingebracht werden."* In Absatz [0020] heißt es dann weiter, dass für jede Perforationseinrichtung *"die Perforationsmuster individuell ausgebildet werden können"*.

1.4.2 Die Aufgabe ist somit zweifelfrei in der variablen Gestaltung der Perforierung zu sehen. Dies entspricht der von der Beschwerdeführerin formulierten Aufgabe, die der zweiten Argumentationslinie ausgehend von D1 zu Grunde liegt.

1.4.3 Folglich ist die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte erste Argumentationslinie, wonach die Ansprüche 1 und 8 schon deshalb nicht erfinderisch seien, weil sie das Problem *"höhere Flexibilität im*

Herstellungsprozess" im Sinne eines flexiblen Zu- und Abschalten einzelner Perforationseinrichtungen nicht löse, nicht haltbar.

1.5 Lösung der Aufgabe

1.5.1 Die D1 stellt sich (Absatz [0009]) eine vergleichbare Aufgabe wie das Streitpatent, nämlich *"an einer Filteransetzmaschine die Perforation von Filterzigaretten variabel zu gestalten, wobei der apparative Aufwand hierfür möglichst gering gehalten werden soll."* Dabei geht die D1 gemäß Absatz [0006] von einem Stand der Technik aus, in dem eine Perforationsvorrichtung stromabwärts der Schneidevorrichtung in einem Bereich angeordnet ist, in dem zwei parallele Reihen von jeweils einfach langen Filterzigaretten queraxial gefördert werden.

1.5.2 Die D1 löst die gestellte Aufgabe durch Anordnen von zwei Perforationseinrichtungen 152, 160. Dabei wird eine der Perforationseinrichtungen 152 stromaufwärts der Schneidervorrichtung 155 (Figur 2) angeordnet im Bereich der Filterzigaretten doppelter Länge. Die andere der Perforationseinrichtungen 160 ist stromabwärts der Schneidevorrichtung in einem Bereich von einfach langen, einlagig geförderten Filterzigaretten angeordnet.

1.5.3 Steht der Fachmann nun vor der Aufgabe, die Perforationsmöglichkeiten im Herstellungsprozess ausgehend von der D1 weiter zu erhöhen, ist es naheliegend, das gleiche Lösungskonzept, das in der D1 schon einmal zur Lösung der bereits bekannten Aufgabe vorgeschlagen wurde, erneut anzuwenden. Einer weiteren Motivation bedarf es - entgegen der Ansicht der

Beschwerdegegnerin - hierzu nicht.

- 1.5.4 Durch Anordnen einer weiteren Perforationseinrichtung gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auf naheliegende Weise zum Gegenstand des Anspruchs 8. Darin wird lediglich eine Maschine mit einer ersten, zweiten und dritten Perforationseinrichtung, die hintereinander angeordnet sind, definiert.
- 1.6 Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass es für den Fachmann zur Lösung der Aufgabe naheliegend wäre, in D1 auf die Steuerung der beiden Laserperforationseinrichtungen einzuwirken, statt eine weitere Perforationseinrichtung vorzusehen, ist nicht überzeugend.
Dem Fachmann ist bekannt, dass durch Einsatz einer Laserperforationseinrichtung das Perforationsmuster variabel gestaltet werden kann. Diese Möglichkeit wurde jedoch bereits in der D1 als nicht ausreichend zur Lösung der Aufgabe angesehen, so dass eine zweite Laserperforationseinrichtungen vorgesehen wird. Auch die Möglichkeiten von zwei Laserperforationseinrichtungen stoßen irgendwann an eine Grenzen, so dass der Fachmann die in D1 präsentierte Lösung auf naheliegende Weise erneut einsetzen würde.
- 1.7 Der Hauptantrag erfüllt folglich nicht die Erfordernisse des Artikels 100(a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ.

2. Hilfsantrag I

- 2.1 Gegen Hilfsantrag I liegt lediglich der gleiche Einwand wie gegen den Hauptantrag vor. Entsprechend sind die Argumente der Beschwerdeführerin hinsichtlich Anspruch

1 und Anspruch 8 die gleichen wie die zum Hauptantrag.

- 2.2 In Hilfsantrag I wurde u.a. in Anspruch 8 in Angleichung an Anspruch 1 durch Streichung der fakultativen Merkmale ("insbesondere") spezifiziert, dass zwei der drei Perforationseinrichtungen im Bereich der stabförmigen Artikel doppelter Länge angeordnet sind und die dritte Perforationseinrichtung im Bereich der stabförmigen Artikel einfacher Länge angeordnet ist.
- 2.3 Das Verfahren nach Anspruch 1 und der Gegenstand des Anspruchs 8 beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 2.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass sich Anspruch 1 und Anspruch 8 zumindest durch eine weitere im Bereich der stabförmigen Artikel doppelter Länge angeordnete Perforationseinrichtung von der D1 unterscheidet.
- 2.3.2 Zwar ist es ausgehend von D1 naheliegend, prinzipiell eine dritte Perforationseinrichtung vorzusehen (vgl. obigen Punkt 1.5). Die D1 legt jedoch durch die bereits bei stabförmigen Artikeln doppelter Länge angeordnete Perforationseinrichtung 152 nicht nahe, eine weitere Perforationseinrichtung genau in diesem Bereich anzuordnen. Stattdessen erhält der Fachmann aus dem in Absatz [0006] der D1 beschriebenen Stand der Technik den Hinweis, eine weitere Perforationseinrichtung im Bereich der stabförmigen Artikel einfacher Länge vorzusehen.
- 2.4 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Anordnung im Bereich der stabförmigen Artikel doppelter Länge lediglich eine Auswahl aus mehreren für den Fachmann naheliegenden und gleichwertigen Möglichkeiten sei, zumal in der D1 an der Trommel 152 in Figur 2

einfach eine weitere Perforationseinrichtung ergänzt werden könne.

Die Kammer ist nicht überzeugt. Der Fachmann erhält unmittelbar aus D1, Absatz [0006], bereits den Hinweis, wo eine dritte Perforationseinrichtung angeordnet werden kann, nämlich im Bereich der Zigaretten einfacher Länge, die in zwei parallelen Strömen gefördert werden. Dort befindet sich in der Maschine aus der D1 (Figur 3) auch noch keine Perforationseinrichtung. Somit bietet sich diese Position in der D1 an. Der Fachmann hat auch keinen Anlass, von der aus dem Stand der Technik bewährten Anordnung abzuweichen.

2.5 Der Hauptantrag erfüllt folglich ausgehend von D1 alleine die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

3. Angeblich neu mit der vorläufigen Meinung vorgebrachter Angriff gegen den Hauptantrag

3.1 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass in der vorläufigen Meinung der Kammer (Punkt 6.8) durch den Verweis auf eine Figur in dem in D1, Absatz [0006] genannten Dokuments eine neue Argumentation eingeführt worden sei, die weder erstinstanzlich noch mit der Beschwerdebegründung gegen den Hauptantrag vorgebracht worden sei. Insbesondere werde dieses Dokument erstmals als Sekundärliteratur in die Diskussion zur erfinderischen Tätigkeit für den Hauptantrag eingebracht.

3.2 Die Kammer verweist diesbzgl. auf die Punkte 6.6 und 6.7 der vorläufigen Meinung, worin zunächst die Offenbarung der D1 zusammengefasst und ausgehend hiervon das Naheliegen der Anordnung einer dritten

Perforationseinrichtung an sich eingegangen wurde.

Im folgenden Punkt 6.8 wird zwar tatsächlich auf das in D1, Absatz [0006] als Stand der Technik genannte Dokument Bezug genommen. Dies erfolgte jedoch zur Stützung der Argumente der Beschwerdegegnerin, dass Merkmal 1d des erteilten Verfahrensanspruchs (und damit auch Merkmal 8d') - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - durchaus erfinderisch ist (Punkt 6.9 der vorläufigen Meinung).

- 3.3 Folglich ist ungeachtet dessen, dass die Kammer keine neue Angriffsline vorgebracht hat, diese Kombination von D1 mit dem in Absatz [0006] genannten Dokument nicht entscheidungsrelevant.

4. Anpassung der Beschreibung

Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung eingereichte Beschreibung wurde an den Wortlaut des Anspruchs 1 und des Anspruchs 8 des Hilfsantrags I angepasst. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hatte hierzu keine Einwände.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

- Ansprüche 1 bis 14 gemäß Hilfsantrag I eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung;

- Beschreibung :

Absätze [0001] bis [0013], [0015] bis [0029], [0031] und [0033] bis [0054] wie erteilt,

Absätze [0014], [0030] und [0032] eingereicht während der mündlichen Verhandlung,

- Figuren wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt