

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. Februar 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1506/21 - 3.2.01

Anmeldenummer: 16162770.8

Veröffentlichungsnummer: 3085253

IPC: A24D3/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

STRANGMASCHINE DER TABAK VERARBEITENDEN INDUSTRIE UND VERFAHREN
ZUM HERSTELLEN VON MULTISEGMENTSTÄBEN

Patentinhaberin:

Körper Technologies GmbH

Einsprechende:

G.D S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
- nicht naheliegende Lösung
Spät eingereichter Antrag - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (nein) - zugelassen (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1506/21 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 1. Februar 2024

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:

Müller Verweyen
Patentanwälte
Friedensallee 290
22763 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3085253 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 16. Juli 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Geuss

Mitglieder: M. Geisenhofer

S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, wonach das Streitpatent EP 3 085 253 in der Fassung des Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand dieses Antrags neu und erfinderisch sei ausgehend von einem der Dokumente

D1 US 6 213 128 B1 oder
D2 DE 10 2009 041 319 A1

als nächstkommenden Stand der Technik, jeweils in Kombination mit einem der Dokumente

D3 US 7 448 991 B2 oder
D4 US 2007/0068540 A1.

III. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

- a) Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Streitpatents.
- b) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag). Hilfsweise beantragte sie, das Patent in geänderter Fassung auf Basis eines der mit der Antwort auf die Beschwerdebegründung am 23. März 2022 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 6 bzw.

eines der mit dem Schreiben vom 16. November 2023 dargelegten Hilfsanträge 1a, 2a, 5a oder 6a (diese entsprechen den Hilfsanträgen 3, 4, 6 und 5 des Einspruchsverfahrens) aufrechtzuerhalten.

IV. Der Wortlaut des unabhängigen **Vorrichtungsanspruchs 1** gemäß **Hauptantrag** lautet wie folgt:

V.

"Strangmaschine (10) der Tabak verarbeitenden Industrie zum Herstellen von Multisegmentstäben, umfassend ein endloses angetriebenes Formatband (42) zur Förderung eines auf das Formatband (42) aufgelegten Umhüllungsstreifens (39) und einer Reihe von auf den Umhüllungsstreifen (39) aufgelegter Segmente (17), eine Umschließungseinrichtung (43) zum Umschließen der Segmente (17) mit dem Umhüllungsstreifen (39), und eine optische Messvorrichtung (19) zur Erfassung einer Eigenschaft des aus den Segmenten (17) und dem Umhüllungsstreifen (39) gebildeten Multisegmentstrangs (41), wobei die optische Messvorrichtung (19) mindestens einen in Förderrichtung vor der Umschließungseinrichtung (43) angeordneten Lichtaustritt (23; 35) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Lichtaustritt (23; 35) von mindestens einem Lichtleiter (25; 37) gebildet ist."

Zudem umfasst der **Hauptantrag** auch den folgenden unabhängigen **Verfahrensanspruch 12**:

"Verfahren zum Herstellen von Multisegmentstäben der Tabak verarbeitenden Industrie, umfassend Fördern eines Umhüllungsstreifens (39) und einer Reihe von auf den Umhüllungsstreifen (39) aufgelegter Segmente (17) mittels eines Formatbands (42), Umschließen der Segmente (17) mit dem Umhüllungsstreifen (39) mittels einer Umschließungseinrichtung (43), und optische

Erfassung einer Eigenschaft des aus den Segmenten (17) und dem Umhüllungsstreifen (39) gebildeten Multisegmentstrangs (41) mittels einer optischen Messvorrichtung (19), wobei die optische Erfassung vor der Umschließung der Segmente (17) mit dem Umhüllungsstreifen (39) erfolgt, wobei die optische Messvorrichtung (19) mindestens einen in Förderrichtung vor der Umschließungseinrichtung (43) angeordneten Lichtaustritt (23; 35) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Lichtaustritt (23; 35) von mindestens einem Lichtleiter (25; 37) gebildet ist."

Die unabhängigen **Ansprüche 1 und 10** des **Hilfsantrags 1** verlangen jeweils zusätzlich die folgenden Merkmale:

"wobei die Messvorrichtung (19) einen ersten Lichtaustritt (23) umfasst, der in Messbeziehung zu den Segmenten (17) angeordnet ist,

und die Messvorrichtung (19) einen zweiten Lichtaustritt (35) umfasst, der in Messbeziehung zu dem Umhüllungsstreifen (39) angeordnet ist."

VI. Die mit der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß **Hauptantrag** sei ausgehend von D2 als nächstkommenden Stand der Technik nicht erfinderisch. Sowohl D3, als auch D4 würden die Verwendung eines Lichtleiters bei D2 nahelegen.
- b) Der **Hilfsantrag 1** sei nicht zum Verfahren zuzulassen, da er bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgelegt werden müssen.

- c) Zudem seien die in den **Hilfsantrag 1** zusätzlich aufgenommenen Merkmale bereits aus D2 bekannt, so dass der Argumentation zum Hauptantrag folgend auch der Hilfsantrag 1 nicht erfinderisch sei.

VII. Die in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente der Beschwerdegenerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des **Hauptantrags** sei erfinderisch, da der Fachmann die aus D3 bzw. D4 gekannten Sensorvorrichtungen nicht in D2 verwenden würde, da diese einem anderen Zweck dienen.
- b) Der **Hilfsantrag 1** sei zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestellt worden und müsse daher zum Verfahren zugelassen werden.
- c) Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 sei erfinderisch, da die neu genannten Merkmale weder aus D2 bekannt seien, noch durch D3 bzw. D4 nahegelegt würden.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

Erfinderische Tätigkeit

- 1. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
- 1.1 Übereinstimmend mit den Parteien sieht die Kammer das Dokument D2 als nächstkommender Stand der Technik an.

- 1.1.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass D2 in Figur 4 eine gattungsgemäße Strangmaschine zum Herstellen von Multisegment-Filterstäben zeigt. Die Strangmaschine weist ein Formatband (84a) auf, auf dem ein Umhüllungsstreifen (85a) aufgelegt wird und darauf Segmente (13a) abgelegt werden, die mittels einer anschließenden Umschließungseinrichtung ("Formatvorrichtung" 17) mit dem Umhüllungsstreifen umschlossen werden. In Förderrichtung vor der Umschließungseinrichtung ist eine Messvorrichtung (Sensor 80a; siehe Absatz [0058]) angeordnet.
- 1.1.2 Es ist jedoch strittig, ob die in Figur 4 von D3 gezeigte Messvorrichtung vor der Umschließungseinrichtung eine optische Messvorrichtung mit einem Lichtaustritt ist.
- a) Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass in der in Figur 4 von D3 gezeigten Strangmaschine zwei Messvorrichtungen verwendet würden: eine erste Messvorrichtung (70a) zwischen der Umschließungseinrichtung (17) und der Schneideinrichtung (18), sowie eine zweite Messvorrichtung (80a) vor der Umschließungseinrichtung. Während in Figur 1 für die erste Messvorrichtung vor der Schneidvorrichtung (18) eine zentrale Lichtquelle (32) gezeigt werde (so dass diese Messvorrichtung offensichtlich nach dem in Absatz [0014] genannten Durchlichtverfahren arbeite) zeige Figur 4 keine Lichtquelle. Die in Figur 4 gezeigte zweite Messvorrichtung (80a) vor der Umschließungseinrichtung könne daher nur wie in Absatz [0014] ebenfalls genannt kapazitiv arbeiten.

Eine kapazitiv arbeitende Messvorrichtung weise aber keinen Lichtaustritt auf.

b) Die Kammer teilt dieses Verständnis von D2 nicht.

Absatz [0014] bezieht sich auf die "zweite Sensorvorrichtung im Bereich der Einlegevorrichtung" (d. h. auf die Messvorrichtung vor der Umschließungseinrichtung) und nennt hier explizit als eine von zwei möglichen Ausgestaltungen eine Sensorvorrichtung, die "für ein Durchlichtverfahren ... ausgebildet ist".

In Absatz [0019] führt D2 dann aus, dass das Durchlichtverfahren die bevorzugte Ausgestaltung ist (ca. letztes Drittel des Absatzes) und dabei auf einer Seite der zu vermessenden Multisegmentfilter eine Quelle elektromagnetischer Strahlung vorgesehen ist, während auf der anderen Seite eine Sensorvorrichtung angeordnet ist (erstes Drittel des Absatzes). Bei einem Durchlichtverfahren ist zudem implizitig, dass die elektromagnetische Strahlung sichtbares Licht ist und die Lichtquelle daher zwingend einen Lichtaustritt haben muss.

D2 offenbart somit, dass die vor der Umschließungseinrichtung angeordnete Messvorrichtung eine optische Messvorrichtung mit einem Lichtaustritt ist.

Die Figur 4 ist dabei nur als schematische Darstellung anzusehen, die keine Details der Messvorrichtung zeigt, sondern nur die Sensorvorrichtung als zylindrisches Bauteil andeutet. Entsprechend kann aus der zeichnerischen

Darstellung allein nicht abgeleitet werden, welches Messprinzip verwendet wird.

- 1.1.3 Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich von D2 dahingehend unterscheidet, dass der mindestens eine Lichtaustritt von mindestens einem Lichtleiter gebildet ist - so wie es auch die Einspruchsabteilung entschieden hatte (siehe Entscheidungsgründe 10.1 und 10.2).
- 1.2 Ausgehend von D2 stellt sich dem Fachmann aus Sicht der Kammer daher die Aufgabe, eine alternative Ausgestaltung für die in Absatz [0019] beschriebene Messvorrichtung der D2 aus einer unmittelbar im Bereich des Formatbandes angebrachten Lichtquelle und einer Sensorvorrichtung bereitzustellen.
 - 1.2.1 Die Kammer teilt hier nicht die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung verwendete Aufgabe (siehe Entscheidungsgründe 10.3: zuverlässige optische Messung). Eine zuverlässige optische Messung kann nicht durch die geometrische Anordnung der Lichtquelle und der Sensorvorrichtung allein erzielt werden, sondern hierbei würde auch der (undefinierte) Sensortyp und seine Leistungsfähigkeit eine wesentliche Rolle spielen.
 - 1.2.2 Stattdessem definiert die Kammer die objektive technische Aufgabe dahingehend, eine alternative geometrische Anordnung aus Sensorvorrichtung und Lichtquelle bereitzustellen.
- 1.3 Das Dokument D3 zeigt dem Fachmann hier eine Lösung, wie man eine Lichtquelle in einer Messvorrichtung alternativ anordnen kann:

- 1.3.1 Wie in Figur 1 von D3 schematisch dargestellt, wird die Lichtquelle der Messvorrichtung nicht unmittelbar am Messort angeordnet, sondern beabstandet dazu. Das von der Lichtquelle emittierte Licht wird dann über einen Lichtleiter (23) von der Lichtquelle auf das Messobjekt (27) geleitet, so dass der Lichtaustritt (22) vom Lichtleiter gebildet ist.

In Figur 3 wird dem Fachmann dann auch eine konkrete technische Ausgestaltung der optischen Messvorrichtung gezeigt, bei der der Lichtaustritt (22) von einem Lichtleiter (23) gebildet ist.

- 1.3.2 Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass die Verwendung eines Lichtleiters den Vorteil hat, dass bei einer beengten Platzsituation am Messort der filigrane Lichtleiter weniger Platz erfordert als die Lichtquelle an sich.
- 1.4 Der Fachmann würde daher auch in D3 auf diese Lösung zurückgreifen und die in Absatz [0019] verlangte Lichtquelle nicht unmittelbar am Formatband anordnen, sondern das Licht von der beabstandeten Lichtquelle mit Hilfe eines Lichtleiters am Meßort einkoppeln, so dass der Lichtaustritt der Messvorrichtung durch den Lichtleiter gebildet ist.

So erhält er den Gegenstand des Anspruchs 1 ohne erfinderisches Zutun.

- 1.4.1 Die Beschwerdegegnerin argumentiert zwar, dass der Fachmann die Messvorrichtung aus D3 nicht in D2 anwenden könne, da die Messobjekte der beiden Messvorrichtungen und das damit verbundene Messkonzept sich signifikant unterscheiden würden (Filtersegmente in D2; Garn oder Faden in D3).

- 1.4.2 Dies ist jedoch unerheblich, da der Fachmann nicht auf der Suche nach einer alternativen Messvorrichtung ist, sondern lediglich auf der Suche nach einer alternativen Möglichkeit der Gestaltung des Lichtaustritts.
- 1.5 Die Kammer teilt daher zum Hauptantrag nicht die Entscheidung der Einspruchsabteilung, sondern sieht den Gegenstand des Hauptantrags als nicht erfinderisch an.

Hilfsantrag 1

Zulassung des Antrags zum Verfahren

2. Die Beschwerdegegnerin reichte mit ihrer Beschwerdeerwiderung den Hilfsantrag 1 ein.
- 2.1 Die Beschwerdeführerin beantragte, diesen Antrag als verspätet nicht mehr zum Verfahren zuzulassen, da die Beschwerdegegnerin diesen Antrag bereits im Einspruchsverfahren stellen hätte müssen.
- 2.2 Die Kammer ließ den Hilfsantrag zum Verfahren zu (Artikel 12(4) und (6) VOBK 2020).
- 2.2.1 Die Vorlage des Hilfsantrags 1 erfolgte entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Verfahren.
- a) Im Einspruchsverfahren gab es für die Beschwerdegegnerin noch keine Veranlassung, einen gegenüber dem Hauptantrag weiter eingeschränkten Antrag einzureichen, da der Hauptantrag (seinerzeitiger Hilfsantrag 2) von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehen worden

war. Erst durch die Beschwerde der Beschwerdeführerin bestand die Gefahr, dass der als gewährbar angesehene Antrag doch nicht patentfähig sein könnte und daher Rückfallpositionen aus Sicht der Beschwerdegegnerin notwendig wurden.

- b) Die Notwendigkeit, auch die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 zusätzlich zu den Merkmalen der erteilten Ansprüche 4 und 5 in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen ergibt sich aus der Tatsache, dass nur die Einsprechende Beschwerde einlegte. Die Patentinhaberin als Beschwerdegegnerin war somit dem Verschlechterungsverbot folgend an den im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Antrag gebunden und in ihren Änderungsmöglichkeiten diesem gegenüber beschränkt. Sie konnte gerade nicht den seinerzeitigen Hilfsantrag 3 (der mit den Merkmalen der erteilten Ansprüche 4 und 5 bereits eingeschränkt wurde) aus dem Einspruchsverfahren unverändert verwenden, da dieser in den unabhängigen Ansprüchen die Merkmale des erteilten Anspruchs 2 nicht aufwies.

2.2.2 Zudem beruht der strittige Hilfsantrag auf einer Kombination von erteilten Ansprüchen. Diese sind genau für das Einspruchs-(Beschwerde-) Verfahren gedachte Rückfallpositionen, die bereits zum Zeitpunkt des Einlegens des Einspruchs der Einsprechenden bekannt waren.

2.2.3 Außerdem hatte die Beschwerdegegnerin auch im Einspruchsverfahren bereits mit dem seinerzeitigen Hilfsantrag 3, eingereicht am 17. Juni 2019 in Reaktion auf den Einspruch, einen Antrag mit unabhängigen Ansprüchen vorgelegt, die mit Hilfe der Merkmale der erteilten Ansprüche 4 und 5 beschränkt wurden. Auf eine

solche Beschränkung des Schutzbegehrens musste die Beschwerdeführerin daher vorbereitet sein und konnte somit von den Änderungen nicht unangemessen überrascht werden.

- 2.2.4 Hilfsantrag 1 ist daher im Beschwerdeverfahren als analoger Antrag zum Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren anzusehen. Daher sieht die Kammer keinen Grund, den Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zuzulassen.

Erfinderische Tätigkeit

3. Die Neuheit des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs 1 des Hilfsantrag 1 wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.
4. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
- 4.1 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 im Vergleich zum Hauptantrag hinzugefügten Merkmale auch bereits aus D2 bekannt seien, so dass eine Kombination der Dokumente D2 mit D3 auch dem Hilfsantrag 1 entgegenstände.
- 4.1.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass aus Figur 4 von D2 ersichtlich sei, dass es zwei Messvorrichtungen gäbe, die jeweils gemäß Absatz [0019] einen Lichtaustritt aufwiesen. Dabei würde der eine Lichtaustritt in Messbeziehung zu den Segmenten angeordnet sein, während der andere Lichtaustritt wie in Absatz [0058] ausgeführt einen Schlupf zwischen Formatband und Umhüllungsmaterialstreifen erfassen

könne, d. h. "in Messbeziehung zu dem Umhüllungsstreifen angeordnet" sei.

- 4.1.2 Aus Sicht der Kammer weisen beide in Figur 4 schematisch dargestellten und in Absatz [0019] beschriebenen Messvorrichtungen einen identischen Aufbau auf. Die Messvorrichtungen stehen dabei beide ausschließlich mit den Segmenten in Messbeziehung und ermitteln auch den in Absatz [0058] erwähnten Schlupf über deren Position. Eine gleichzeitige Messbeziehung zum Umhüllungsstreifen wird in D2 weder explizit genannt, noch ist eine derartige Messbeziehung implizit ableitbar.
- 4.1.3 Dokument D2 zeigt daher (über das bereits in der Argumentation zum Hauptantrag erwähnte unterscheidende Merkmal "*der mindestens eine Lichtaustritt ist von mindestens einem Lichtleiter gebildet*" hinaus) nicht das Merkmal "*Messvorrichtung umfasst einen zweiten Lichtaustritt, der in Messbeziehung zu dem Umhüllungsstreifen angeordnet ist*".
- 4.2 Nachdem das Dokument D3 ebenfalls keine Messvorrichtung offenbart, die einen Lichtauslass in Messbeziehung zum Umhüllungsstreifen aufweist, kann das Merkmal "*Messvorrichtung umfasst einen zweiten Lichtaustritt, der in Messbeziehung zu dem Umhüllungsstreifen angeordnet ist*" auch nicht durch D3 nahegelegt werden.
- 4.3 Eine Kombination der Lehren der Dokumente D2 und D3 kann daher nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 führen.
- 4.4 Ob diese erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragene Argumentationslinie als verspäteter Vortrag nicht zum Verfahren zugelassen werden darf,

kann somit offen bleiben, da die Argumentationslinie inhaltlich nicht überzeugt.

5. Der unabhängige Anspruch 10 des Hilfsantrags 1 wurde analog zum Anspruch 1 beschränkt, so dass vorstehende Argumentation zum Anspruch 1 auch auf Anspruch 10 zutrifft.

Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin explizit im Rahmen der mündlichen Verhandlung bestätigt.

6. Weitere Einwände gegen den Hilfsantrag 1 wurden von der Beschwerdeführerin explizit nicht erhoben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent gemäß den Ansprüchen 1 bis 12 des Hilfsantrags 1, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

H. Geuss

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt