

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. November 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2126/22 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 15158747.4

**Veröffentlichungsnummer:** 3067127

**IPC:** B21C47/22

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Inspizieren und Beprobieren eines gehaspelten  
Bundes aus Metallband

**Patentinhaberin:**

Primetals Technologies Austria GmbH

**Einsprechende:**

AMOVA GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 100(a)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit (ja)



**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

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2126/22 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 7. November 2024**

**Beschwerdeführerin:** AMOVA GmbH  
(Einsprechende) Obere Industriestraße 8  
57250 Netphen (DE)

**Vertreter:** Ulrich Kross  
Sankt-Michael-Straße 2  
57072 Siegen (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Primetals Technologies Austria GmbH  
(Patentinhaberin) Turmstraße 44  
4031 Linz (AT)

**Vertreter:** Metals@Linz  
Primetals Technologies Austria GmbH  
Intellectual Property Upstream IP UP  
Turmstraße 44  
4031 Linz (AT)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Juli 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3067127 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Lanz  
**Mitglieder:** O. Randl  
B. Burm-Herregodts

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 3 067 127 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) durch die Einspruchsabteilung.

II. Folgende von der Einspruchsabteilung berücksichtigte Druckschriften werden nachfolgend zitiert:

E1	: DE 28 15 969 A1	E2	: DE 30 04 952 A1
E3	: EP 0 044 923 A2	E4	: EP 0 114 935 A2
E5	: EP 0 497 182 A1	E6	: WO 2006/111259 A1
E7	: TW 201221274 A1	E7'	: Übersetzung von E7
E8	: DE 10 2011 077 461 A1	E9	: DE 44 11 905 A1
E10	: WO 2012/100036 A1	E11	: WO 2012/126631 A1

III. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 7. November 2024 als Videokonferenz statt.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 19. November 2020 eingereichten vier Hilfsanträge aufrechtzuerhalten.

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

"1. [1] Vorrichtung zum Inspizieren und Beprobieren eines gehaspelten Bundes (2) aus Metallband (3),

- wobei [2] die Vorrichtung eine Lagereinrichtung für den gehaspelten Bund (2) aufweist,
- wobei [3] die Lagereinrichtung mindestens zwei nebeneinander angeordnete Bodenrollen (4) aufweist, die parallel zueinander verlaufende Rollenachsen (5) aufweisen und auf die der Bund (2) zur Lagerung aufgesetzt wird,
- wobei [4] die Vorrichtung eine Inspektionsvorrichtung (6) aufweist, die seitlich der Lagereinrichtung angeordnet ist,
- wobei [5] die Inspektionsvorrichtung (6) dazu ausgebildet ist, zumindest dann, wenn das Metallband (3) ein dünnes Metallband ist, eine Inspektion des Metallbandes (3) vorzunehmen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass [6.1] die Vorrichtung zusätzlich zur Inspektionsvorrichtung (6) eine Beprobungsvorrichtung (10) aufweist, [6.2] die, bezogen auf die Lagereinrichtung, gegenüber der Inspektionsvorrichtung (6) angeordnet ist, so dass sich die Lagereinrichtung zwischen der Inspektionsvorrichtung (6) und der Beprobungsvorrichtung (10) befindet,
- dass [7] die Beprobungsvorrichtung (10) eine Trennvorrichtung (12) aufweist, die dazu ausgebildet ist, zumindest dann, wenn das Metallband (3) ein dickes Metallband ist, eine Probe des Metallbandes (3) zu nehmen."

VI. Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten Fragen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

**a) Zur Auslegung der Ansprüche**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Das Patent gebe nicht an, was genau unter einem "dünnen" Metallband zu verstehen sei. Die Offenbarung der Absätze [0013] und [0024] des Patents sei diesbezüglich widersprüchlich. Das Patent verwende den Begriff in den Absätzen [0029], [0031], [0033], [0034] und [0035] in einer inkonsistenten Art und Weise. Die Inspektionsvorrichtung gemäß Patent solle dazu ausgebildet sein, die Inspektion zumindest dünner Metallbänder zu erlauben. Dies erfordere aber keine speziell ausgebildete und von anderen Anlagenteilen, wie z.B. Rollengängen, unterscheidbare Vorrichtung. In Absatz [0028] des Patents werde eine Ausführungsform beschrieben, bei der die Inspektionsvorrichtung einen Tisch oder einen Rollgang aufweise, auf welchen der abgehaspelte Abschnitt des Metallbands gefördert werde. Dabei werde nur die Oberseite des Metallbands inspiziert. Anlagenteile, die eine Inspektion eines dünnen Metallbands überhaupt erlauben, wie z.B. Rollengänge oder Tische, würden somit eine Inspektionsvorrichtung darstellen. Auch der Begriff des "dicken" Metallbands sei nicht klar definiert. Auch diesbezüglich würden sich die Absätze [0013] und [0024] des Patent widersprechen. Zudem gebe es Werte, die ein Band sowohl als "dünn" als auch als "dickes" Metallband ausweisen. Daher sei bei richtiger Auslegung von Anspruch 1 des Patents von einer Beprobungsvorrichtung auszugehen, die eine Trenneinrichtung umfasse, welche zur Beprobung von Metallbändern jeder Dicke

geeignet sei. Eine solche Beprobungsvorrichtung unterscheidet sich nicht vom Stand der Technik.

**b) Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit, ausgehend von der Druckschrift E1**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Aus der Druckschrift E1 sei eine Vorrichtung zum Öffnen von Bündeln aus Warmband bekannt. Die Vorrichtung erlaube das Inspizieren und Beprobieren eines gehaspelten Bündels 11 aus Metallband. Sie umfasse eine Inspektionsvorrichtung, nämlich den Leittisch 31, der seitlich der Lagereinrichtung angeordnet sei (siehe Fig. 1). Er sei zur Inaugenscheinnahme des abgehaspelten Bündels 11 geeignet (vgl. Seite 6, vorletzter Absatz). Zusätzlich zur Inspektionsvorrichtung offenbare die Druckschrift E1 eine Beprobungsvorrichtung mit einer Trennvorrichtung 34, mit der eine Probe des Metallbands 11 genommen werden könne (Seite 6, vorletzter Absatz). Nur das Merkmal 6.2 sei in der Druckschrift E1 nicht explizit offenbart. In der Druckschrift E1 befänden sich beide Vorrichtungen auf derselben Seite der Lagereinrichtung.

Dem Patent sei kein technischer Effekt zu entnehmen, der mit der beanspruchten speziellen Anordnung von Inspektionsvorrichtung, Lagereinrichtung und Beprobungsvorrichtung erzielbar wäre. Letztere stelle für den Fachmann eine übliche konstruktive Maßnahme dar und könne nicht zur Patentfähigkeit beitragen. Als objektive Aufgabe, vor die der Fachmann ausgehend von der Druckschrift E1 stand, könne somit nur die Bereitstellung einer alternativen und ebenso wirksamen Anordnung von Beprobungsvorrichtung, Lagereinrichtung und Inspektionsvorrichtung angesehen werden.

Die Anordnung stehe vollständig im Belieben des Fachmanns und werde von ihm je nach Bedarf und Anlagenaufbau frei gewählt. Die örtlichen Gegebenheiten könnten den Fachmann veranlassen, eine andere Anordnung als die in der Druckschrift E1 beschriebene zu wählen. Eine erfinderische Tätigkeit bei der Wahl der Anordnung könne deshalb nicht vorliegen. Die Einspruchsabteilung sei in ihrer Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Druckschrift E1 keine Inspektionsvorrichtung im Sinne des Patents aufweise. Es sei auch nicht richtig, dass die beanspruchte Anordnung vom Fachmann als nachteilig angesehen worden wäre, wie dies von der Einspruchsabteilung behauptet wurde. Die Anordnung gemäß Anspruch 1 sei daher für den Fachmann, der von der Druckschrift E1 ausging, naheliegend gewesen.

In Beantwortung der Frage der Kammer, ob es angesichts des Zusammenwirkens des Leittisches 31 und der Beprobungsvorrichtung 34 naheliegend gewesen wäre, die beiden Elemente räumlich zu trennen, erklärte die Beschwerdeführerin, dass gemäß Absatz [0021] des Patents die Inspektionsvorrichtung und die Beprobungsvorrichtung eine Baueinheit bilden könnten. Der Leittisch 31 könne auch unabhängig von der Schere als Inspektionsvorrichtung verwendet werden.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift E1 offenbare die Merkmale 1b, 2, 3, 6.1a und 7. Der Leittisch 31 diene ausschließlich dem Führen des abgehaspelten Bandes zur Schere 34. Er sei sehr kurz, befinde sich unterhalb des Hallenflurs (durch die Linie unterhalb des Bezugszeichens 7 angedeutet) und sei durch eine der Bodenrollen, durch den Metallbund selbst und durch die Einführhilfe links der Schere 34 verdeckt. Er sei also kaum sichtbar und daher

zum Inspizieren eines gehaspelten Bundes aus Metallband weder vorgesehen noch geeignet. Somit offenbare die Druckschrift E1 die Merkmale 1a, 4, 5 und 6.1b nicht. Jedenfalls sei das Merkmal 6.2 in der Druckschrift E1 nicht offenbart, das allein schon eine erfinderische Tätigkeit begründe. In der Druckschrift E1 sei der Leittisch 31 konstruktionsbedingt zwangsweise auf der selben Seite der Lagereinrichtung angeordnet wie die Beprobungsvorrichtung. Das Merkmal 6.2 sei schlichtweg nicht realisierbar. Es handle sich dabei auch nicht um eine bloße übliche konstruktive Maßnahme. Weder aus dem Fachwissen des Fachmanns, noch aus dem zitierten Stand der Technik sei das Merkmal auch nur isoliert bekannt. Auch das Fachwissen bzw. die Druckschriften E2 bis E11 hätten den Fachmann nicht dazu angeregt, das Merkmal 6.2 zu realisieren, d.h. den Leittisch 31 zu verlängern und auf der anderen Seite anzuordnen, weil er dort seine Funktion bezüglich der Beprobungsvorrichtung nicht mehr erfüllen könnte und auch kein Platz vorhanden wäre. Die gegenteilige Behauptung beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise. Die Vorteile des Unterscheidungsmerkmals bestehe darin, dass es erlaube, die Trennvorrichtungen unabhängig für ihre jeweilige Aufgabe zu optimieren. Die Auslegung von Absatz [0021] durch die Einsprechende/Beschwerdeführerin sei falsch: Es gehe dort nicht um die Kombination von Inspektionsvorrichtung und Beprobungsvorrichtung, sondern um die Kombination der Bindevorrichtung mit der Lagervorrichtung, der Inspektionsvorrichtung oder der Beprobungsvorrichtung. Eine Baueinheit die sowohl die Inspektionsvorrichtung als auch die Beprobungsvorrichtung umfasse, könne nicht gemeint sein, da dies der Kernlehre des Patents widerspräche. Somit beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von der Druckschrift E1 auf einer erfinderischer Tätigkeit.

**c) Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit, ausgehend von der Druckschrift E4**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Die Druckschrift E4 betreffe eine einen Inspektionsrollgang aufweisende Scherenanlage zum Schopfen der Enden und/oder zum Abtrennen von Probenstücken von zu Bündeln gewickeltem Walzband. Die Vorrichtung weise eine seitlich der Lagereinrichtung 2 angeordnete Inspektionsvorrichtung 8 auf, sowie eine davon klar getrennte Beprobungsvorrichtung in Gestalt einer Schere 3,4 zum Entnehmen einer Probe (Seite 1, erster Absatz) und/oder zum Abtrennen eines zu inspizierenden Abschnitts des dünnen Bands auf (Seite 5, letzter Absatz, bis Seite 7, letzter Absatz). Sie offenbare alle Merkmale von Anspruch 1 mit Ausnahme von Merkmal 6.2.

Ausgehend von der Druckschrift E4 liege der Erfindung die objektive technische Aufgabe zugrunde, eine alternative Ausgestaltung der Anlage bereitzustellen.

Der Fachmann hätte die Anlage nach Belieben und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten verändert, wie bereits im Zusammenhang mit der Druckschrift E1 dargelegt. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei daher für den Fachmann, der von der Druckschrift E4 ausging, naheliegend gewesen. Die Kammer werde aufgefordert, das Patent als nicht rechtsbeständig zu betrachten.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift E4 offenbare die Merkmale 1 bis 5, also den Oberbegriff von Anspruch 1. Man könne sich streiten, ob dort eine Beprobungsvorrichtung offenbart sei, aber sie sei jedenfalls nicht eigenständig,

sondern in die Inspektionsvorrichtung integriert. Vor allem aber sei sie prinzipbedingt auf der selben Seite wie die Inspektionsvorrichtung angeordnet. Die Behauptung, dass der Fachmann sie auf der anderen Seite anbringen würde, beruhe auf einer reinen *ex post*-Betrachtung. Aus den Druckschriften E2, E3, E5 und E7 seien jeweils die Merkmale 6.1a und 7 bekannt, nicht aber der zweite Teil des Merkmals 6.1, dem zufolge eine Beprobungsvorrichtung zusätzlich zur Inspektionsvorrichtung vorhanden sei. Bereits die Zusammenschau der Druckschrift E4 mit einer der Druckschriften E2, E3, E5 und E7 sei nicht naheliegend. Da die Druckschrift E4 bereits eine Vorrichtung aufweise, bei der eine Beprobung möglich sei, sei nicht verständlich, wieso der Fachmann eine weitere Möglichkeit zur Beprobung vorgesehen hätte. Der Fachmann hätte auch keinen Anlass gehabt, die Beprobungsvorrichtung, bezogen auf die Lagereinrichtung, gegenüber der Inspektionsvorrichtung anzuordnen. Dies gelte auch bei einer Zusammenschau der Druckschrift E4 mit einer der Druckschriften E2, E3, E5 und E7. Die gegenteilige Behauptung sei nicht belegt. Beim Merkmal 6.2 handle es sich auch nicht um eine übliche konstruktive Maßnahme. Weder aus dem Fachwissen des Fachmanns noch aus dem zitierten Stand der Technik sei das Merkmal auch nur isoliert bekannt. Somit beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von der Druckschrift E4 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**d) Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit, ausgehend von den Druckschriften E6 bzw. E8 bis E11**

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Die Druckschrift E6 offenbare eine Vorrichtung zum Schopfen der Enden bzw. zum Abtrennen von Probestücken von zu Bündeln gewickeltem Walzband. Die Vorrichtung sei

zum Inspizieren und Beprobieren eines Bundes 10 aus dünnem und dickem Metallband geeignet und dafür vorgesehen (Seite 2, vorletzter Absatz, Seite 6, letzter Absatz sowie Seite 7, erster Absatz). Sie umfasse eine Lagereinrichtung für den Bund 10 mit nebeneinander angeordneten Bodenrollen 1,2 (Fig. 2). Die Vorrichtung weise eine Inspektionsvorrichtung (rechter Teil der Vorrichtung gemäß Fig. 2) auf, die seitlich der Lagereinrichtung angeordnet sei (Fig. 1 bis 4). Die Inspektionsvorrichtung sei dazu ausgebildet, eine Inspektion eines dünnen Bandes vorzunehmen. Das abgehaspelte Metallband werde über die Führungseinrichtung der Schere 9 zugeführt und sei somit vor dem Schnitt bereits inspizierbar (Seite 11, erster Absatz und Fig. 2). Die Inspektionsvorrichtung weise eine Schere 9 zum Entnehmen einer Probe und/oder zum Abtrennen eines zu inspizierenden Abschnitts des dünnen Bandes 10 auf (Seite 11, erster Absatz). Somit seien die Merkmale 1 bis 5 in der Druckschrift E6 offenbart.

Aus der Druckschrift E7 sei eine weitere Vorrichtung zum Abtrennen von Schopfenden von zu Bunden aufgewickelmtem Metallband bekannt. Die Vorrichtung umfasse eine Lagereinrichtung für den gehaspelten Bund 290. Darüber hinaus offenbare sie eine Beprobungsvorrichtung (linker Teil der Vorrichtung in den Figuren 2 und 3), die bezogen auf die Lagereinrichtung seitlich angeordnet sei. Die Beprobungsvorrichtung weise zudem eine Trennvorrichtung 240 auf, welche dazu ausgebildet sei, eine Probe eines dicken Metallbands zu nehmen. Somit seien die Merkmale 1 bis 5 aus der Druckschrift E7 bekannt.

Die Druckschrift E8 betreffe eine Vorrichtung zur Entnahme einer Probe von einem Metallbandcoil. Die Vorrichtung, die zum Inspizieren und Beprobieren eines gehaspelten Bundes 2 aus dünnem und dickem Metallband

geeignet und dafür vorgesehen sei (Absatz [0066]), umfasse eine Lagereinrichtung für den Bund 2 (Figuren 1 und 2). Sie weise zudem eine Inspektionsvorrichtung (linker Teil der Vorrichtung) auf, welche seitlich der Lagereinrichtung angeordnet sei (Fig. 1 und 2). Die Inspektionsvorrichtung sei zur Inspektion eines dünnen Metallbands ausgebildet. Das Metallband werde in Richtung der Entnahmestation 5 abgehaspelt, bevor es abgetrennt werde. Somit eigne sich die Entnahmestation 5 zur Inspektion des Metallbands (Absatz [0050]). Die Inspektionsvorrichtung weise eine Schere 74 zum Entnehmen einer Probe und/oder zum Abtrennen eines zu inspizierenden Abschnitts des Metallbands auf (Absätze [0081], [0082] und [0091]). Somit seien auch aus der Druckschrift E8 die Merkmale 1 bis 5 bekannt.

Jede der Druckschriften E9, E10 sowie E11 offenbare ebenfalls eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Dies werde auch im Patent anerkannt (siehe die Absätze [0002] bis [0005]). Somit würden die Merkmale 1 bis 5 auch von den Druckschriften E9, E10 und E11 vorweggenommen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich daher vom diskutierten Stand der Technik dadurch, dass die Merkmale 6.1, 6.2 und 7 nicht explizit offenbart seien.

Gemäß dem Patent werde mittels der Unterscheidungsmerkmale 6.1 und 7 der Vorteil erzielt, dass neben dünnen Metallbändern nun auch dicke Metallbänder beprobt werden können (Absatz [0009]). Mit dem Merkmal 6.2 hingegen werde im Patent kein technischer Effekt verbunden. Es handle sich um eine reine Auswahl einer Konfiguration für den mit der Projektierung einer derartigen Anlage befassten Fachmann. Aus dem Patent gehe nicht hervor, inwiefern die Art und Weise der Anordnung der

Beprobungsvorrichtung gegenüber der Inspektionsvorrichtung, die überdies in Form eines Tisches oder eines Rollengangs ausgebildet sein könne, über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgehe bzw. dem Fachmann zu viel abverlange. Auch in Absatz [0044] des Patents würden nur altbekannte Vorteile genannt. Ausgehend von einer der Druckschriften E6, E8, E9, E10 bzw. E11 bestehe die gelöste objektive technische Aufgabe darin, eine Vorrichtung zum Inspizieren und Beprobieren eines gehaspelten Bundes aus Metallband bereitzustellen, mit der in ein und derselben Vorrichtung Bunde aus dünnem und dickem Metallband inspiziert bzw. beprobt werden können.

Wie bereits dargelegt, seien die Merkmale 6.1 und 7 aus jeder der Druckschriften E2, E3, E5 sowie E7 hinlänglich bekannt. Dies gelte auch für die damit verbundenen Wirkungen, so dass der Fachmann ohne Weiteres durch Zusammenschau mit diesen Druckschriften und unter Anwendung fachüblicher Überlegungen direkt und unmittelbar zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt wäre.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es sei nicht richtig, dass jede der Druckschriften E6 bis E11 den Oberbegriff von Anspruch 1, also die Merkmale 1 bis 5, offenbare. Nur die Druckschrift E6 weise diesen Offenbarungsgehalt auf. Die Druckschriften E7 bis E11 würden hingegen nur die Merkmale 1b, 2, 3, 6.1a und 7 offenbaren. Wenn man von der Druckschrift E6 als nächstliegendem Stand der Technik ausgehe, sei die erfinderische Tätigkeit analog zum Fall des Ausgehens von der Druckschrift E4 zu beurteilen. Die Druckschriften E7 bis E11 würden nur die Merkmale 1b, 2, 3, 6.1a und 7 offenbaren. Ihr relevanter Offenbarungsgehalt entspreche jenem der Druckschrift E1. Wenn man von

einer der Druckschriften E7 bis E11 ausgehe, sei die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit daher die gleiche wie beim Ausgehen von der Druckschrift E1.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Auslegungsfragen

#### 1.1 "Dünnes" vs. "dickes" Metallband (Merkmale 5 und 7)

Weder Anspruch 1 noch die Beschreibung des Patents enthalten eine eindeutige Definition eines "dünnen" oder "dicken" Metallbands. Die genaue Bedeutung dieser Begriffe ist für den Fachmann auch nicht selbstverständlich. Deshalb wird die Beschreibung des Patents zu ihrer Auslegung herangezogen.

Aus Absatz [0008] geht hervor, dass Bänder mit einer Dicke von bis zu 6 mm "beispielsweise" als dünn angesehen werden. Für die Probenentnahme kann bei dünnen Bändern eine hydraulisch angetriebene Schere verwendet werden (siehe auch die Absatz [0014]). Für dicke Bänder ist eine solche Schere nicht geeignet (Absatz [0009]).

Gemäß Absatz [0013] ist ein Metallband mit einer Dicke von ca. 0,8 bis ca. 6 mm "in der Regel" als dünn, ein Band mit einer Dicke von ca. 12 bis ca. 25 mm hingegen "in der Regel" als dick anzusehen. Bänder mit einer dazwischen liegenden Dicke (also mit einer Dicke zwischen 6 und 12 mm) können je nach Ausgestaltung der Inspektionsvorrichtung und der Beprobungsvorrichtung als dick oder dünn eingestuft (oder "klassifiziert", siehe Absatz [0024]) werden.

Absatz [0013] macht bereits klar, dass die Frage, ob ein Metallband als dick oder dünn im Sinne des Patents anzusehen ist, nicht unabhängig von der Ausgestaltung der Inspektionsvorrichtung bzw. der Beprobungsvorrichtung beantwortet werden kann.

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Ausführungsbeispiels geht das Patent ab Absatz [0024] nochmals auf diese Frage ein. Dort wird festgestellt, dass die Dicke der Bänder zwischen 1 und 25 mm liegen kann, dass ein Metallband mit einer Banddicke von weniger als 6 mm nachfolgend als "dünn", ein Band mit einer Banddicke von mehr als 12 mm jedoch als "dickes" Band bezeichnet wird. Dicken zwischen 6 und 12 mm können "je nach Ausgestaltung der Vorrichtung" als dünn oder dick einzustufen sein. Hierzu werden zwei Alternativen genannt. Zum einen ist es möglich, "dass die Klassifikation durch die weitere Ausgestaltung der Vorrichtung 1 fest vorgegeben ist", aber es ist auch denkbar, "dass die Klassifikation des Metallbandes 3 als dünnes oder dickes Metallband im Einzelfall vorgenommen wird".

In Absatz [0029] ist davon die Rede, dass die Inspektionsvorrichtung 6 dazu ausgebildet ist, eine Inspektion bzw. Beprobung durchzuführen, wenn das Metallband "beispielsweise bis zu 6 mm" dick (und somit "dünn" im obigen Sinn) ist. Sie kann aber auch so ausgelegt sein, dass sie dazu auch in der Lage ist, wenn das Band bis zu 10 oder sogar 12 mm dick ist (vgl. auch Absatz [0031]).

In Absatz [0032] wird die Beprobungsvorrichtung 10 beschrieben. Sie kann die Beprobung von dicken Bändern mit einer Dicke ab 12 mm durchführen, aber ggf. auch schon Bänder mit Dicken ab 8 oder 10 mm beproben.

Je nachdem, welche Dicken die Inspektionsvorrichtung noch bewältigen kann bzw. ab welchen Dicken die Beprobungsvorrichtung zum Einsatz kommen kann, ist es möglich, dass die Dickenbereiche, die der Inspektionsvorrichtung und der Beprobungsvorrichtung zugänglich sind, völlig getrennt sind (Absatz [0033]), sich lückenlos aneinander fügen (Absatz [0034]) oder sich überlappen (Absatz [0035]).

In der Zusammenschau all dieser Elemente ergibt sich Folgendes: Ob ein Metallband als dünn oder als dick aufzufassen ist, folgt nicht automatisch aus seiner gemessenen Dicke, sondern daraus, ob die Inspektionsvorrichtung die Inspektion bzw. die Beprobungsvorrichtung die Beprobung durchführen kann. Für Bänder mit einer Dicke von bis zu 6 mm ist ersteres in der Regel der Fall, möglicherweise auch für Bänder mit Dicken von bis zu 8 oder 10 mm. In diesem Falle sind die Bänder "dünn" im Sinne von Merkmal 5. Genauso ist die Beprobung durch die Beprobungsvorrichtung ab Dicken von 12 mm in der Regel möglich, möglicherweise auch für kleinere Dicken (z.B. 8 oder 10 mm). In diesem Falle sind die Bänder "dick" im Sinne von Merkmal 7. Unter gewissen Umständen kann somit ein Band gleichzeitig "dünn" im Sinne von Merkmal 5 und "dick" im Sinne von Merkmal 7 sein. Falls keine Überlappung zwischen den Dickenbereichen, die der Inspektions- und der Beprobungsvorrichtung zugänglich sind, besteht, ist die Klassifikation durch die Ausgestaltung der Vorrichtung fest vorgegeben. Besteht hingegen eine Überlappung, kann der Benutzer das Band wahlweise als dünn oder dick klassifizieren (d.h. es "beliebig" einstufen, Absatz [0014]).

## 1.2 Merkmal 5

Bezüglich der Auslegung des Merkmals 5, dem zufolge die Inspektionsvorrichtung dazu ausgebildet sein muss, zumindest für dünne Bänder eine Inspektion vorzunehmen, besteht angesichts des unter Punkt 1.1 Gesagten die Gefahr einer zirkulären Definition, da jene Bänder als dünn klassifiziert werden können, die einer Inspektion durch die Inspektionsvorrichtung zugänglich sind. Das Verständnis wird noch erschwert durch die Tatsache, dass eine Inspektionsvorrichtung nicht notwendigerweise in der Lage sein muss, Proben zu entnehmen (siehe Absatz [0008] des Patents: "in manchen Fällen auch eine Probenentnahme"). Falls nur eine visuelle Inspektion vorgenommen wird, kann eine Inspektionsvorrichtung im Prinzip Bänder beliebiger Dicke inspizieren.

Die Kammer ist deshalb zur Auffassung gelangt, dass das Merkmal 5 das Merkmal 4 nur dahingehend einschränkt, dass ein Metallband inspiziert wird. Der Verweis auf dünne Bänder hat keine einschränkende Wirkung. Da die Einschränkung auf Metallbänder auch schon aus dem Merkmal 1 hervorgeht, ist das Merkmal 5 für die Prüfung der Patentfähigkeit nicht relevant.

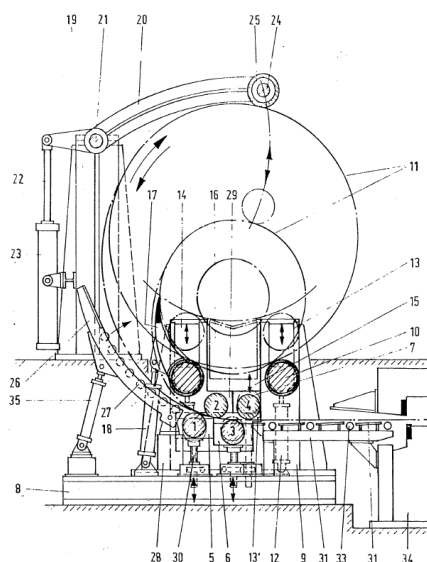
## 1.3 Merkmal 7

Merkmal 7 verlangt, dass die Beprobungsvorrichtung eine Trennvorrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist, Proben zumindest eines dicken Metallbandes zu nehmen. Analog zu dem in Punkt 1.2 Gesagten liegt dieses Merkmal vor, wenn die Beprobungsvorrichtung eine Trennvorrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist, Proben des Metallbands zu nehmen. Der Hinweis auf dicke Bänder bewirkt keine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik.

2. Erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags

2.1 Ausgehend von der Druckschrift E1

Die Druckschrift E1 offenbart eine Vorrichtung zum Öffnen von Bündeln 11 aus Warmband für eine Probeentnahme. Sie enthält Auflagerrollen 10 zum drehbaren Aufnehmen eines Bündels 11, einen an den Bund anstellbaren Öffnungsmeißel 17, eine Einfädelführung 26 und Biegerollen 1 bis 4, die versetzt zueinander und höhenverstellbar sind.



Die Einspruchsabteilung setzte sich in Punkt 3.1 der Gründe für die angefochtene Entscheidung mit der Lehre der Druckschrift E1 auseinander. Sie gelangte zum Schluss, dass die Druckschrift E1 zwar eine Beprobungsvorrichtung, aber keine Inspektionsvorrichtung aufweise. Die Beschwerdeführerin hingegen sieht im Leittisch 31 eine Inspektionsvorrichtung im Sinne von Merkmal 4.

Die Frage, ob der Leittisch 31 eine Inspektionsvorrichtung im Sinne des Patents darstellt, kann jedoch unbeantwortet bleiben, da der Leittisch 31 nicht so angeordnet ist, dass sich die Lagereinrichtung zwischen ihm und der Beprobungsvorrichtung befindet. Zumindest das Merkmal 6.2 ist somit nicht offenbart.

Dieses Merkmal kann eine erfinderische Tätigkeit begründen, da es für den Fachmann nicht nahelag, die

Vorrichtung der Druckschrift E1 so abzuändern, dass das Merkmal 6.2 verwirklicht wird.

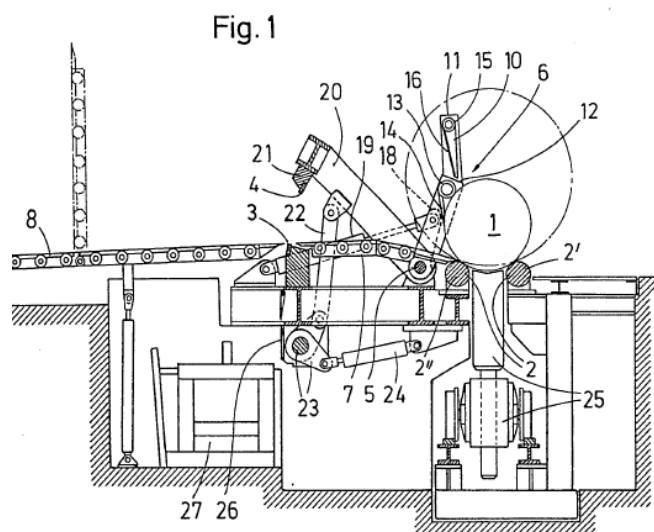
Das Gegenargument der Beschwerdeführerin, dass die räumlichen Gegebenheiten den Fachmann dazu veranlassen hätten können, eine andere Anordnung als die in der Druckschrift E1 beschriebene zu wählen, ist rein spekulativ. Die Beschwerdeführerin hat keine Belege dafür vorgelegt, dass dies tatsächlich geschehen ist. Es ist wohl zutreffend, dass der Fachmann unter gewissen Umständen dazu veranlasst worden wäre, eine andere Anordnung als jene der Druckschrift E1 ins Auge zu fassen, aber daraus lässt sich nicht ableiten, dass gerade die beanspruchte Anordnung für ihn nahelag.

Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, warum der Fachmann angesichts der in der Druckschrift E1 beschriebenen Anordnung ernsthaft in Betracht gezogen hätte, den Leittisch 31 auf der anderen Seite der Lagereinrichtung vorzusehen als die Schopf- und Probenschere 34, da die eigentliche Funktion des Leittisches nicht in der Inspektion des Bandes besteht, sondern in dessen Leitung zur Schere. Der Leittisch 31 wird also gerade an seiner offenbarten Position gebraucht. Die Vorstellung, dass der Fachmann in Betracht gezogen hätte, einen zweiten solchen Tisch auf der Gegenseite anzubringen, ist wenig überzeugend, da zum einen kein Bedarf für einen solchen Tisch bestand und es zum anderen auf der Gegenseite keinen Platz für ihn gibt. Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruht hier auf einer rückschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung. Eine Umgestaltung der in der Druckschrift E1 offenbarten Vorrichtung im Sinne von Anspruch 1 hätte massive konstruktive Änderungen erforderlich gemacht, für die der Fachmann keine Veranlassung hatte. Der Fachmann hätte entsprechende Änderungen durchführen können, es gibt

aber keinen Anhaltspunkt dafür, dass er es tatsächlich getan hätte (vgl. die Ausführungen zum sogenannten "could-would-approach" in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 10. Auflage, Juli 2022, Abschnitt I.D.5).

## 2.2 Ausgehend von der Druckschrift E4

Die Druckschrift E4 offenbart eine Scherenanlage mit einer Beprobungsvorrichtung in Form von Messern 3,4 zum Abtrennen von Probestücken von einem zu einem Bund 1 gewickelten Walzband, sowie eine Inspektionsvorrichtung in Gestalt eines Inspektionsrollgangs 8.



Es ist unbestritten, dass auch die Druckschrift E4 das Merkmal 6.2 nicht offenbart.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass es für den Fachmann, der von der Lehre der Druckschrift E4 ausging, nicht naheliegend war, die Konfiguration der Scherenanlage so zu ändern, dass sich die Lagereinrichtung, wie von Merkmal 6.2 gefordert, zwischen der Inspektionsvorrichtung und der Beprobungsvorrichtung befindet. Die Gründe entsprechen im Wesentlichen jenen, die unter Punkt 2.1 bezüglich der Druckschrift E1 dargelegt wurden. Die Beprobungsvorrichtung 3,4 dient gerade dazu, Proben zu nehmen, die anschließend auf der

Inspektionsvorrichtung 8 inspiziert werden können. Es ist also kein Zufall, dass sie sich auf derselben Seite der Lagereinrichtung befinden, und es gab keinen Anlass, sie auf der anderen Seite der Lagereinrichtung vorzusehen, zumal dies größere konstruktive Änderungen der Anlage erforderlich gemacht hätte. Die gegenteiligen Ausführungen der Beschwerdeführerin beruhen nach Auffassung der Kammer auch hier auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Somit lag der Gegenstand von Anspruch 1 für den Fachmann, der von der Druckschrift E4 ausging, nicht nahe.

### 2.3 Andere Ausgangspunkte für die Prüfung

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass der Fachmann auch ausgehend von jeder der Druckschriften E6 bis E11 ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1 geführt worden wäre.

In Punkt 3.5 der Gründe für die angefochtene Entscheidung hat die Einspruchsabteilung erklärt, dass nicht erkennbar sei, warum der Fachmann ausgehend von einem Stand der Technik, der nur eine Beprobungsvorrichtung offenbare (wie die Druckschriften E6 und E8 bis E11), eine zusätzliche Inspektionsvorrichtung gegenüber der Beprobungsvorrichtung vorgesehen hätte. Die Druckschrift E4 hätte höchstens eine auf einer Seite der Lagereinrichtung angeordnete Kombination aus Beprobungsvorrichtung und Inspektionsvorrichtung angeregt, wobei dann wieder die gesamte Vorrichtung auf einen Typ Band ausgelegt wäre.

Die nachfolgende Tabelle fasst zusammen, welche der Merkmale von Anspruch 1 nach Auffassung der Parteien in

den Druckschriften E6 bis E11 offenbart sind, wobei "BeVo" für Beprobungsvorrichtung steht.

	Beschwerdeführerin	Beschwerdegegnerin
E6	1 bis 5	1 bis 5
E7	1 bis 5	1 (BeVo), 2, 3, 6.1 (BeVo), 7
E8	1 bis 5	1 (BeVo), 2, 3, 6.1 (BeVo), 7
E9	1 bis 5	1 (BeVo), 2, 3, 6.1 (BeVo), 7
E10	1 bis 5	1 (BeVo), 2, 3, 6.1 (BeVo), 7
E11	1 bis 5	1 (BeVo), 2, 3, 6.1 (BeVo), 7

Es ist somit unbestritten, dass die Offenbarung jeder dieser Druckschriften der Erfindung nicht näher kommt als jene der Druckschriften E1 und E4, für die nicht überzeugend dargelegt wurde, dass sie den Gegenstand von Anspruch 1 nahelegen. Die Kammer schließt sich daher der Auffassung der Einspruchsabteilung an, dass auch die auf den Druckschriften E6 bis E11 beruhenden Einwände nicht begründet sind.

#### 2.4 Ergebnis zur erfinderischen Tätigkeit

Es wurde nicht überzeugend dargelegt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 für den Fachmann angesichts des zitierten Stands der Technik nahelag.

#### 3. Begründetheit der Beschwerde

Der einzige gegen das Patent geltend gemachte Einspruchsgrund steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht entgegen.

Die Beschwerde ist als unbegründet zurückzuweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt