

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 6. Juli 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0389/03 - 3.2.7

Anmeldenummer: 01810175.8

Veröffentlichungsnummer: 1127817

IPC: B65H 3/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Maschine zum Vereinzeln von flachen Gegenständen

Anmelderin:

Cratech GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 113(1)

EPÜ R. 46(2), 67, 68(2)

Schlagwort:

"Neuheit (ja)"

"Uneinheitlichkeit a posteriori (nein)"

"Rückzahlung von weiteren Recherchegebühren (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0005/91, J 0006/79

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0389/03 - 3.2.7

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.7
vom 6. Juli 2004

Beschwerdeführerin: Cratech GmbH
Ifangstraße 12b
CH-8603 Schwerzenbach (CH)

Vertreter: Rutz, Peter
RUTZ ISLER & PARTNER
Alpenstraße 14
Postfach 4627
CH-6304 Zug (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Januar 2003 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01810175.8 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Burkhart
Mitglieder: K. Poalas
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 0 810 175.8 Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, daß der Gegenstand der Anmeldung im Hinblick auf die Entgegenhaltung

D1 = US 4 919 412 A

nicht neu sei.

- II. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung and die erste Instanz zurückzuverweisen, die von der Beschwerdeführerin zusätzlich bezahlten Recherchegebühren zurück zu erstatten und die Beschwerdegebühr aufgrund aufgetretener Verfahrensfehler zurück zu erstatten.

- III. Der geltende Anspruch 1, wie ursprünglich eingereicht, lautet wie folgt:

"Maschine zum Vereinzeln von in einem Stapel enthaltenen flachen Gegenständen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- eine Vorschubeinheit mit einer Laufkatze zum Zuführen der Gegenstände,
- eine Vorvereinzelnungsstufe zur Aufnahme der zugeführten Gegenstände und zur stückweisen Weitergabe der Gegenstände,

- mindestens eine Vereinzelungsstufe zur Aufnahme der von der Vorvereinzelungsstufe erhaltenen Gegenstände und zur stückweisen Ausgabe der Gegenstände,
- eine Antriebseinheit für die Vorschubeinheit, für die Vorvereinzelungsstufe und für die Vereinzelungsstufen, wobei die Antriebseinheit den Vorschub der Laufkatze unterbricht, wenn im Übergaberaum zwischen der Laufkatze und der Vorvereinzelungsstufe die Menge von Gegenständen einen bestimmten Wert überschreitet."

IV. Die Beschwerdeführerin hat folgendes vorgetragen:

a) *Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1*

Die Entgegenhaltung D1 offenbare eine Maschine mit einer Regelungsvorrichtung, welche die Andruckkraft der als Andruckvorrichtung dienenden Vorschubeinheit in Abhängigkeit der für die Abzugsvorgänge erforderlichen Zeiten regele.

Bei der Entgegenhaltung D1 werde eine Regelungsvorrichtung verwendet, welche die Andruckkraft auf einen optimalen Wert regele. Ein Stapel gleicher Banknoten werde in die Maschine eingelegt, wonach die optimale Andruckkraft ermittelt werde. Nach Ermittlung der optimalen Andruckkraft dürfen bei diesem Regelungsprinzip keine Unterbrechungen des Vorschubs auftreten. Statt dessen werde die Antriebseinheit kontinuierlich geregelt, um die optimale Andruckkraft aufrecht zu erhalten.

Zur Realisierung dieser Lösung sei eine aufwendige Regelungsvorrichtung mit Lichtschranken, einem

Prozessor, einer Speichereinheit und einer Steuerung 52 der Antriebseinheit 36 notwendig.

Gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung werde nicht die Andruckkraft geregelt, sondern es werde dafür gesorgt, daß sich im Übergaberaum nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Gegenständen befinde.

Die Anzahl der Gegenstände könne anhand der Dicke des Stapels der sich im Übergaberaum befindenden Gegenstände ermittelt werden, wobei die Dicke wiederum, durch die proportionale Verschiebung oder Drehung eines mechanischen Teils bestimmt werde, welches in einer bestimmten Position, in der die Menge von Gegenständen einen bestimmten Wert überschreitet, einen Schalter betätige. Eine entsprechende Lehre finde der Fachmann in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung, Seite 6, Zeile 34 bis Seite 7, Zeilen 5.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei daher neu.

b) *Zusätzlich gezahlte Recherchegebühren*

Bei einem Anspruch 1, dessen Gegenstand neu sei, könne in Bezug auf die abhängigen Ansprüche keine Uneinheitlichkeit vorliegen. Aus diesem Grund seien die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren gemäß Regel 46 (2) EPÜ zurückzuzahlen.

c) *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Die Prüfungsabteilung habe ihre Entscheidung verkündet, bevor die Gegenstände des Anspruchs 1 bzw. der Entgegenhaltung D1 geklärt werden konnten, und habe dadurch das Recht der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ verletzt. Die Prüfungsabteilung habe durch nur pauschale Verweisungen auf die Entgegenhaltung D1 und durch die kurze Erwiderung auf die detaillierte Argumentation der Beschwerdeführerin versäumt, ihre Entscheidung ausreichend zu begründen.

Der erste Prüfer der Prüfungsabteilung habe den Recherchenbericht erstellt und könnte somit bei der Überprüfung der im Recherchenbericht bemängelten Einheitlichkeit der Anmeldung befangen gewesen sein. Daher sei gegebenenfalls zu erwägen, die Angelegenheit an eine andere Prüfungsabteilung zurück zu verweisen.

Das Fehlen einer expliziten Mitteilung in den Bescheiden der Prüfungsabteilung der Form: "Mit der Zurückweisung der Anmeldung ist zu rechnen, falls..." stelle eine Verletzung des Vertrauensschutzes der Beschwerdeführerin dar.

Aus den o. g. Gründen sei die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsgründe

1. *Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1*

Eine Antriebseinheit für den Vorschub der Laufkatze einer Maschine zum Vereinzeln von in einem Stapel enthaltenen flachen Gegenständen gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung, welche den Vorschub der Laufkatze unterbricht, wenn im Übergaberaum zwischen der Laufkatze und der Vorvereinzelnungsstufe die Menge der Gegenstände einen bestimmten Wert überschreitet, ist aus der Entgegenhaltung D1 aus folgenden Gründen nicht bekannt:

Die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 beruht auf der Erkenntnis, daß ein Zusammenhang zwischen der optimalen Andruckkraft eines Blattstapels an der Abzugsrollenanordnung und der für einen Abzugsvorgang erforderlichen Zeit existiert, und daß die optimale Andruckkraft erreicht ist, wenn diese Zeit während aufeinander folgender Abzugsvorgänge einen Minimalwert annimmt, ohne daß es zu Doppelabzügen kommt, vgl. Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 2. Daher wird gemäß der Entgegenhaltung D1 die auf die flachen Gegenstände ausgeübte Andruckkraft auf einen optimalen Wert geregelt. Zu diesem Zweck wird die auf die Rolle 24 ausgeübte Kraft mittels der Kraftmeßvorrichtung 48 gemessen. Ein Vergleich der dadurch ermittelten Kraft mit einem in der Maschine gespeicherten, vorgegebenen zulässigen Wertebereich sowie die Berücksichtigung anderer Parameter bestimmen anhand des in der Entgegenhaltung D1 vorhandenen automatischen Kraftregulierungssystems die jeweilige von der Laufkatze an die Gegenstände auszuübende Andruckkraft.

Im Gegensatz dazu wird gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung die Menge der Gegenstände im Übergaberaum als Regelungsgröße der Vorschubeinrichtung bestimmt.

Die Menge der Gegenstände im Übergaberaum kann durch verschiedene Methoden bestimmt werden. Eine davon wird in der vorliegenden Anmeldung beschrieben, und zwar diejenige, die sich der Drehung der Wippe 64 zwischen den Stellungen ST1 und ST2 bedient, welche proportional zu der sich im Übergaberaum befindenden Menge der Gegenstände ist. Die Wippe 64 ist das Meßorgan, mittels dessen die Menge der Gegenstände im Übergaberaum gemessen wird, und welches den Vorschub der Laufkatze unterbricht oder wieder aktiviert.

Gemäß der Entgegenhaltung D1 spielt die Menge der sich im durch die Andruckplatte 20 und die Vorderwand 13 begrenzten Übergaberaum befindenden Gegenstände für die Regelung des Vorschubs der Andruckplatte 20 keine Rolle. Die bei der Kraftmeßeinrichtung 48 gemessene Kraft hängt von der mittels der Andruckplatte 20 an den Stapel 16 ausgeübten Kraft ab und erlaubt keine Rückschlüsse auf die Menge der sich im Übergaberaum befindenden Gegenstände. Die Menge der sich im Übergaberaum befindenden Gegenstände wird an keiner Stelle der Entgegenhaltung D1 als Regelungsgröße für die Vorschubeinrichtung in Betracht gezogen.

Der Aussage der Prüfungsabteilung unter Punkt 2 der Entscheidungsgründe "In D1 unterbricht die Antriebseinheit 36 den Vorschub der Laufkatze 20, wenn im Übergaberaum zwischen der Laufkatze 20 und der Vorvereinzelnungsstufe 24 die Menge von Gegenständen 16

einen bestimmten Druckwert überschreitet" kann die Kammer aus folgenden Gründen nicht folgen:

Zunächst ist zu bemerken, daß eine "Menge von Gegenständen" keinen "Druckwert" überschreiten kann.

Des weiteren bestimmt gemäß der Entgegenhaltung D1 das Versetzen der Wippe 64 von der Stellung ST1 auf die Stellung ST2 die Anzahl der sich in dem Übergaberaum befindenden Gegenstände, und steuert somit den Antrieb der Laufkatze der Maschine gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung, ohne daß dabei irgendein Druckwert ermittelt wird.

Die Sätze in Spalte 7, Zeilen 8 bis 12 der A2-Publikation der vorliegenden Anmeldung "Dabei wird die Feder 21 gespannt." und "Der Schalter 22 ist bezüglich der Wippe 64 so angeordnet, daß der Druck des Stapels auf die Vorvereinzelnungsrolle 18B und damit auf die Wippe 64 einen bestimmten Wert nicht überschreiten kann." dürfen nicht in direkter Kausalität zueinander gelesen werden. Der erste der o. g. Sätze bezieht sich nämlich auf die im vorherigen Satz erwähnte Bewegung der Wippe 64 bis zur Endstellung ST2, wobei der zweite dieser Sätze sich auf den vom Stapel ausgeübten Druck in der Endstellung ST2 bezieht. Dies wird durch den den o. g. zweiten Satz nachfolgenden Satz klar gestellt: "Damit ist gewährleistet, daß der vorderste Briefumschlag des Stapels nie zwischen dem Stapel und der Vereinzelnungsrolle 18B eingeklemmt wird und dabei den Vereinzelnungsvorgang blockieren kann."

Dadurch wird eindeutig, daß in der vorliegenden Anmeldung ein Druckwert weder ermittelt noch als Regelungsgröße benutzt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu, so daß die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 (2) EPÜ erfüllt sind.

2. *Zusätzlich gezahlte Recherchegebühren*

Die Recherchenabteilung war der Auffassung, daß wegen der fehlenden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 die Gegenstände der abhängigen Ansprüche der vorliegenden Patentanmeldung den Anforderungen der Einheitlichkeit der Erfindung nicht genügten und daß für diese Gegenstände zusätzliche Recherchegebühren zu zahlen wären. Der Anmelder hat unter Vorbehalt eines Rückerstattungsantrages gemäß Regel 46 (2) EPÜ die zusätzlichen Gebühren entrichtet.

Da gemäß Punkt 1 oben, der Gegenstand des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung neu ist, ist der von der Recherchenabteilung geltend gemachte Grund einer "a posteriori"-Uneinheitlichkeit hinfällig.

Die zusätzlich gezahlten Recherchegebühren sind daher gemäß Regel 46 (2) EPÜ zurückzuerstatten.

3. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird insbesondere angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht

(Regel 67, erster Satz, EPÜ). Nach J 6/79 (ABl. 1980, 225) liegt ein "wesentlicher Verfahrensmangel" vor, wenn Verfahrensregeln nicht in der in dem EPÜ vorgeschriebenen Weise angewendet worden sind.

Was die Vorschrift über rechtliches Gehör betrifft, ist für den vorliegenden Fall folgendes anzumerken. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ist und dies wurde in den Bescheiden von 17. Mai 2002 und 2. Oktober 2002 der Beschwerdeführerin mitgeteilt. Die Beschwerdeführerin konnte in ihren Briefen vom 15. September 2002 und 18. Oktober 2002 zur Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 ihre Argumente vortragen, bevor die Prüfungsabteilung mit ihrer Entscheidung vom 20. Januar 2003 die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 zurückwies. Aus dem oben beschriebenen Verfahrensablauf ergibt sich, daß die Beschwerdeführerin zu dem Grund der mangelnden Neuheit, der zu der Zurückweisung der Anmeldung geführt hat, nicht nur sich äußern konnte, sondern, daß sie sich tatsächlich auch zweimal geäußert hat.

Die Kammer kann außerdem der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach die Gegenstände des Anspruchs 1 bzw. der Entgegenhaltung D1 nicht geklärt werden konnten, bevor die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung traf, da weder in den Bescheiden noch in der Entscheidung der Prüfungsabteilung ein Klarheitsproblem angesprochen wurde.

Was das Fehlen einer "expliziten Warnung" vor einer Zurückweisung der Anmeldung in den Bescheiden der Prüfungsabteilung betrifft, ist folgendes anzumerken: In ihren beiden Bescheiden stellte die Prüfungsabteilung klar und unmißverständlich dar, daß sie den Gegenstand des Anspruchs 1 für nicht neu erachte. Dies ist nach Ansicht der Kammer eine "explizite Warnung" über die bevorstehende Zurückweisung der Anmeldung mangels Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1. Die Verwendung bestimmter Ausdrucksformen seitens der Prüfungsabteilung, wie z. B. der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Satz: "Mit der Zurückweisung der Anmeldung ist zu rechnen, falls ...", sind im EPÜ nicht vorgesehen. Von einer Verletzung des Vertrauensschutzes zum Nachteil der der Beschwerdeführerin kann hier nicht die Rede sein, da diese von der Prüfungsabteilung wiederholt über einen wesentlichen Mangel der Patentanmeldung, der erkennbar zu der Zurückweisung der Patentanmeldung führen mußte, informiert wurde.

Die Kammer kann daher in der Vorgehensweise der Prüfungsabteilung keinen Verstoß gegen die Vorschrift über rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ erkennen.

Was die Begründung der Entscheidung der Prüfungsabteilung betrifft, ist folgendes anzumerken: Gemäß Regel 68 (2) EPÜ, erster Satz, sind alle beschwerdefähige Entscheidungen des Europäischen Patentamtes zu begründen. Dies bedeutet allerdings nicht, daß alle vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert werden müssen. Die vorliegende Entscheidung der Prüfungsabteilung enthält sowohl eine nachvollziehbare Argumentation, warum nach der Meinung der

Prüfungsabteilung dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Neuheit fehlt, als auch eine Auseinandersetzung mit der Argumentation der Beschwerdeführerin über das für die Entscheidung der Prüfungsabteilung maßgebliche Verhältnis zwischen "Dicke" und "Druck". Daher besteht kein Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Regel 68 (2) EPÜ.

Was die behauptete Befangenheit des ersten Prüfers betrifft, ist folgendes anzumerken:

Der Beschwerdeführerin war nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung bewußt, daß der erste Prüfer der Prüfungsabteilung der gleiche Prüfer war, welcher den Recherchenbericht erstellt hatte. In keiner ihrer Eingaben während des Prüfungsverfahrens äußerte die Beschwerdeführerin ihre Besorgnis der Befangenheit des ersten Prüfers der Prüfungsabteilung. Erst in ihrer Beschwerdebegründung erklärte die Beschwerdeführerin ihre Besorgnis der Befangenheit. Die Kammer läßt in analoger Anwendung des in der Entscheidung G 5/91, siehe Punkt 4, sechster Satz, der Entscheidungsgründe, aufgestellten Prinzips, wonach eine in der ersten Instanz erklärte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht berücksichtigt zu werden braucht, wenn die Erklärung nicht sofort, nachdem den Beteiligten der Ablehnungsgrund bewußt geworden ist, abgegeben wird, die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Befangenheitsantrag unberücksichtigt.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67, erster Satz, vorliegt.

Die Kammer sieht daher auch keine Veranlassung, die Mitglieder der Prüfungsabteilung von der weiteren Prüfung der vorliegenden Anmeldung auszuschließen.

Aus diesem Grund wird der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der von der Anmelderin gezahlten weiteren Recherchegebühren in Höhe von CHF 5350,- wird gemäß Regel 46 (2) EPÜ angeordnet.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

A. Burkhart