

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. März 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0937/08 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 01921302.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1283765

**IPC:** B26F 1/38

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zur Bearbeitung von bedruckten Verpackungen o. dgl.  
Substraten

**Patentinhaber:**

Hesterman, Ebe, et al

**Einsprechende:**

Heidelberger Druckmaschinen AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 100 a), 100 b), 100 c)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Bedeutung des Ausdrucks "am abgabeseitigen Ende des  
Arbeitsspalts" eines Merkmals (siehe Punkt 1.3.1)"  
"Entgegenhaltung infolge grundlegender Unterschiede  
hinsichtlich Aufbau und Funktion der Vorrichtung nicht als  
nächstkommender Stand der Technik zu berücksichtigen (Punkte  
6.3.1 - 6.3.5)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0937/08 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 18. März 2010

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Heidelberger Druckmaschinen AG  
Kurfürsten-Anlage 52-60  
D-69115 Heidelberg (DE)

**Vertreter:**

-

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

Hesterman, Ebe  
Curiestraat 7  
NL-1171 BG Badhoevedorp (NL)

SCHOBER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau  
Industriestrasse 2/8  
D-71735 Eberdingen (DE)

**Vertreter:**

Steimle, Josef  
Dreiss Patentanwälte  
Postfach 10 37 62  
D-70032 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. April 2008 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1283765 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H.-P. Felgenhauer  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 283 765 zurückgewiesen worden ist, hat die Einsprechende, im folgenden Beschwerdeführerin, Beschwerde eingelegt.

II. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragten, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, das Patent in geändertem Umfang auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung als endgültigen Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten.

III. Der Anspruch 1 gemäß endgültigem Hauptantrag lautet, mit einer seitens der Kammer eingefügten Merkmalsbezeichnung, wie folgt:

- a) Vorrichtung zum veredelnden Bearbeiten, insbesondere zum Schneiden oder Stanzen von bedrucktem Karton, Kartonverpackungen, Wellpappe, Papier o. dgl. bogenförmigen Substraten (2), mittels eines Rotationsstanzvorganges,
- b) bei dem das Substrat (2) in Vorschubrichtung (A) zwischen zwei rotierende Bearbeitungswalzen (4,5) einführbar ist und
- c) beim Durchlaufen durch im Arbeitsspalt (6) wirksame Werkzeugteile (7,8) seine Bearbeitung erfährt, indem

- d) das Substrat (2) in zumindest ein Abfallteil (19) und wenigstens ein Gutteil aufgeteilt wird, wobei
- e) eine Bearbeitungswalze (4) mit zumindest einem Greifer (9) für einen registergerechten Transport des bogenförmigen Substrates (2) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- f) Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil (19) am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt des vorgesehen sind und
- g) dass der Greifer (9) als ein Teil der Mittel nach dem Bearbeitungsvorgang das Abfallteil (19) festhält und vom Arbeitsspalt (6) entfernt, und
- h) dass als ein weiterer Teil der Mittel am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt (6) ein Tisch (23) vorgesehen ist,
- i) der an seinem Aufnahmeende (21) gemeinsam mit der unteren Bearbeitungswalze (4) einen Durchtrittsspalt (28) für den Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen, fest im Greifer (9) gehaltenen Abfallteils (19) begrenzt.

Das Merkmal i) wird entsprechend dem jeweiligen unterschiedlichen technischen Zusammenhang im folgenden in zwei Merkmale i1) und i2) aufgeteilt.

Nach dem Merkmal

- i1) begrenzt der Tisch an seinem Aufnahmeende (21) gemeinsam mit der unteren Bearbeitungswalze (4)

einen Durchtrittsspalt (28) für den Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen Abfallteils (19)

und nach dem Merkmal

i2) wird das Abfallteil (19) fest im Greifer gehalten.

- IV. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigte Entgegenhaltung

D1 DE-A-198 41 834

Bezug genommen.

- V. Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch zurückgewiesen. Danach sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unzulässig erweitert, die beanspruchte Erfindung ausführbar und gegenüber der Vorrichtung nach D1 neu und beruhe, ausgehend von dieser bekannten Vorrichtung als nächstkommenden Stand der Technik, unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- VI. Das Vorbringen beider Parteien richtete sich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, wie auch das schriftliche Vorbringen, zunächst auf die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß ursprünglichem Hauptantrag (erteilte Fassung) und nach der Anspruchsänderung während der mündlichen Verhandlung auf den geltenden Anspruch 1. Bezüglich dieses Anspruchsgegenstandes wurden seitens beider Parteien ausschließlich Argumente betreffend die erfinderische Tätigkeit vorgebracht. Die Beschwerdeführerin hat von der ihr von der Kammer, im

Hinblick auf das Einreichen des mit "endgültiger  
Hauptantrag" bezeichneten neuen Anspruchssatzes,  
angebotenen Möglichkeit einer Unterbrechung der  
mündlichen Verhandlung zum Studium dieses Antrags keinen  
Gebrauch gemacht. Die Beschwerdeführerin hat weiter  
keinen Einwand gegenüber den diesem Antrag  
zugrundeliegenden Änderungen gemacht.

VII. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin stehe einer  
Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der  
Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 als  
nächstkommenden Stand der Technik nichts entgegen. Die  
in D1 offenbarte Vorrichtung führe in naheliegender  
Weise zu derjenigen nach dem Anspruch 1. Es sei nämlich,  
um die Baulänge der bekannten Vorrichtung zu verkürzen  
bzw. deren Aufbau kompakter zu machen, offensichtlich,  
dass dazu der Durchmesser der abführenden Walze  
verkleinert werden könne, um diese Walze näher an den  
Arbeitsspalt heranzurücken. Sollte die Baulänge der  
Vorrichtung dann, bspw. im Hinblick auf einen eine  
besonders kompakte Vorrichtung erfordernden  
Anwendungsfall, immer noch zu groß sein, sei es  
naheliegend die abführende Walze durch einen Tisch zu  
ersetzen. Es sei offensichtlich, dass dessen dem  
Arbeitsspalt zugewandtes Aufnahmeende dann noch näher an  
den Arbeitsspalt herangerückt werden könne, als dies bei  
der Verwendung einer abführenden Walze möglich sei.

VIII. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hätte der  
Fachmann die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 im  
Zusammenhang mit einer Weiterbildung einer Vorrichtung  
der im vorliegenden Anspruch 1 definierten Art nicht  
berücksichtigt. Beide Vorrichtungen unterschieden sich  
nämlich grundlegend hinsichtlich ihres konstruktiven

Aufbaus wie auch ihrer Wirkung. Während die Vorrichtung nach dem vorliegenden Anspruch 1 zumindest einen Greifer für den registergerechten Transport des Substrats aufweise, der gleichzeitig als Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Bearbeitungsvorgang das Abfallteil festhalte und vom Arbeitsspalt entferne, werde bei der Vorrichtung nach D1 das Gutteil über die abführende Walze vom Abfallteil getrennt. Der Fachmann würde betreffend die Aus- bzw. Weiterbildung einer Vorrichtung, die, entsprechend derjenigen nach dem vorliegenden Anspruch 1, keine abführende Walze aufweist, die Vorrichtung nach D1 nicht berücksichtigen. Für diese Art von Vorrichtung sei nämlich zum Trennen des Gutteils vom Abfallteil der Einsatz einer abführenden Walze unerlässlich.

Aus diesem Grunde könne selbst dann, wenn die Vorrichtung nach D1 bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werde, die bekannte Vorrichtung nicht als in naheliegender Weise zu der Vorrichtung nach dem vorliegenden Anspruch 1 führend erachtet werden. Der Fachmann werde ausgehend von D1, bspw. in seinem Bemühen diese Vorrichtung kompakter auszubilden, dies unter Beibehaltung des grundlegenden Aufbaus der bekannten Vorrichtung tun. Es könne folglich der Durchmesser der abführenden Walze, abhängig von der Länge des Gutteils, ggfs. reduziert werden, um diese Walze näher an das abgabeseitige Ende des Arbeitsspalts heranzuführen. Ein Wegfall der abführenden Walze läge hingegen außerhalb einer Weiterbildung der bekannten Vorrichtung mit dem Ziel diese kompakter auszubilden. Ein derartiger Schritt würde vielmehr zu einer Umgestaltung der bekannten Vorrichtung führen, für die es keinerlei Hinweis oder Veranlassung gebe.

- IX. In der Anlage zu der auf den 3. Dezember 2009 datierten Ladung zur mündlichen Verhandlung wies die Kammer auf im Hinblick auf den Anspruch 1 gemäß damaligen Hauptantrag (erteilte Fassung) zu erörternde Fragen der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs 1, der Ausführbarkeit und der Neuheit, sowie auf bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigende Aspekte, hin.
- X. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 18. März 2010 statt.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Anspruch 1 gemäß endgültigem Hauptantrag*

#### 1.1 *Anspruchsänderung*

Der Anspruch 1 gemäß endgültigem Hauptantrag ist gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch Aufnahme der Merkmale g), h), i1) und i2) geändert worden.

Durch die Merkmale g) und i2) wird die Zugehörigkeit des Greifers zu dem Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Merkmal f) definiert, sowie dessen Wirkung in diesem Zusammenhang, gemäß der der Greifer das Abfallteil festhält und vom Arbeitsspalt entfernt.

Durch die Merkmale h) und i2) wird definiert, dass als ein weiterer Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Merkmal f) ein Tisch vorgesehen ist, der an seinem Aufnahmeende gemeinsam mit der unteren

Bearbeitungswalze einen Durchtrittsspalt für den Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen, nach dem Merkmal i2) fest im Greifer gehaltenen Abfallteils begrenzt.

Die Merkmale g) und i2) sind teilweise auf das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung zurückzuführen. Weiterhin sind die Merkmale g), h), i1) und i2) der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen (vgl. den die Seiten 7 und 8 übergreifenden Absatz).

1.1.1 Der geänderte Anspruch 1 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Da dieser Anspruch 1 gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch das Hinzufügen der Merkmale g), h), i1) und i2) beschränkt worden ist, erfüllt er auch das Erfordernis des Artikels 123(3) EPÜ.

1.1.2 Ein Klarheitsmangel wurde bezüglich der Anspruchsänderungen nicht erhoben. Für die Kammer ist ein auf die Änderung des Anspruchs 1 zurückzuführender Klarheitsmangel nicht ersichtlich.

## 1.2 *Gegenstand des Anspruchs 1*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft eine Vorrichtung zum veredelnden Bearbeiten, insbesondere zum Schneiden oder Stanzen von bedrucktem Karton, Kartonverpackungen, Wellpappe, Papier o. dgl. bogenförmigen Substraten, mittels eines Rotationsstanzvorganges.

1.2.1 Mit dieser Vorrichtung kann ein **Substrat** beim Durchlaufen eines Arbeitsspalts **bearbeitet** werden, wodurch es in ein Abfallteil und wenigstens ein Gutteil aufgeteilt wird (Merkmale a) - e)).

Die Vorrichtung weist ferner **Mittel zum Spreizen und Trennen** des Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts auf (Merkmale f) - h), i1), i2)).

1.2.2 Die Vorrichtung ist mit einer Bearbeitungswalze mit zumindest einem Greifer für einen registergerechten Transport des bogenförmigen Substrates versehen (Merkmal e)).

Durch diesen Greifer, der ein Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil ist, wird nach dem Bearbeitungsvorgang das Abfallteil im Greifer festgehalten und vom Arbeitsspalt entfernt (Merkmale f), g) und i2)).

Der nach dem Anspruch 1 an der Bearbeitungswalze vorgesehene, zumindest eine Greifer hat folglich zunächst die Funktion, das bogenförmige Substrat registergerecht zu transportieren (Merkmal e)) und anschliessend das Abfallteil fest zu halten und vom Arbeitsplatz zu entfernen (Merkmale g) und i2)).

Hinsichtlich der **Ausbildung und Wirkung des Greifers** ergibt sich aus der jetzt vorliegenden Definition des Merkmals i2), nach der das Abfallteil fest **im Greifer** gehalten wird, dass der Greifer Elemente zum - beidseitigen - Fassen des Substrats, beziehungsweise des von diesem nach der Bearbeitung verbleibenden Abfallteils, aufweist.

Hinsichtlich der Ausbildung des Greifers erachtet die Kammer aufgrund dieser Definition des geltenden Anspruchs 1 die Auffassung der Beschwerdegegnerin als zutreffend, nach der sich der Greifer bspw. grundlegend von einem Sauggreifer unterscheidet, der einseitig auf ein Substrat mittels Saugluft einwirkt und der das Substrat somit nicht beidseitig zu fassen vermag.

Die o.g. weiter spezifizierte Definition bezüglich der Ausbildung und Wirkung des Greifers berücksichtigend ist die, ausgehend von dem erteilten Anspruch 1 getroffene, Auffassung der Einspruchsabteilung hinfällig, gemäß der Sauggreifer als Greifer im Sinne des Streitpatents anzusehen seien (angefochtene Entscheidung, Gründe, Nr. 2.5).

Entsprechend den Merkmalen h) und i1) ist als weiterer Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen entsprechend dem Merkmal f) ein Tisch vorgesehen.

- 1.2.3 Betreffend die **Wirkung der Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil** nach der Vorrichtung gemäß Anspruch 1 erachtet die Kammer die, seitens der Beschwerdeführerin nicht bestrittene, Auffassung der Beschwerdegegnerin als zutreffend.

Danach wird nach dem Aufteilen des Substrats entsprechend dem Merkmal d) der als Abfallteil verbleibende Teil des Substrats, wie zuvor das Substrat selbst, weiterhin von dem Greifer fest an der Bearbeitungswalze gehalten und folglich mit dieser vom Arbeitsspalt entfernt (Merkmale e) - g), i2)).

Das nach der Bearbeitung zunächst am Abfallteil noch verbliebene Gutteil folgt dabei der Bewegung des Abfallteils nicht vollständig, weil es, im Gegensatz zu diesem, nicht mehr von dem Greifer festgehalten wird. Es kann sich vielmehr mit seinem aus dem Arbeitsspalt austretenden vorderen Ende von dem als Abfallteil verbleibenden Teil des Substrats abspreizen. Zu dieser Relativbewegung des Gutteils gegenüber dem Abfallteil trägt zum einen bei, dass das Gutteil, wie auch das Abfallteil, infolge des Zusammenwirkens mit der Bearbeitungswalze verformt und damit vorgespannt wird. Zum anderen trägt dazu bei, dass das Gutteil, im Gegensatz zu dem Abfallteil, nicht mehr über den Greifer an der Bearbeitungswalze gehalten wird. Das Gutteil ist somit, aufgrund seiner Elastizität, in der Lage sich durch elastische Rückverformung aus seiner, aufgrund seiner früheren Anlage am Außenumfang der Bearbeitungswalze vorgegebenen, Verformung zu lösen und damit gegenüber dem Abfallteil abzuspreizen.

Das Abfallteil ist an einer derartigen Rückverformung dadurch gehindert, dass es entsprechend den Merkmalen g) und i2) weiterhin fest im Greifer gehalten wird.

Die sich aufgrund der o.g. Zusammenhänge ergebende Relativbewegung des vorderen Endes des Gutteils gegenüber dem Abfallteil führt aufgrund der Anordnung und Ausbildung des Tisches als einem weiteren Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Merkmal f) entsprechend den Merkmalen h) und i1) dazu, dass das Gutteil von dem Abfallteil weiter gespreizt und getrennt wird.

1.3 *Bedeutung des Ausdrucks "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts" im Merkmal f)*

1.3.1 Aufgrund der o.g. jetzt aufgenommenen Merkmale, nach denen der Greifer ein Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen ist (Merkmale g) und i2) und des Merkmals e), nach dem der Greifer an der Bearbeitungswalze vorgesehen ist, ergibt sich, dass, im Gegensatz zu der seitens der Beschwerdeführerin im Hinblick auf den Anspruch 1 in der erteilten Fassung vertretenen Auffassung, der Ausdruck "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts" des Merkmals f) nicht die Lageanordnung der Mittel zum Spreizen und Trennen betreffen kann, da diese, soweit sie durch den Greifer gebildet werden, keine feste Lage haben sondern mit der Bearbeitungswalze (vgl. Merkmal e)) bewegbar sind. Der Ausdruck "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts" des Merkmals f) kann somit, wie aus dem obenstehenden ersichtlich (vgl. Abschnitt 1.2.3) nur so verstanden werden, dass er lediglich die Stelle definiert an der die Wirkung der Mittel nach dem Merkmal f) eintritt.

2. *Einspruchsgrund unzulässiger Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ)*

Bei der im Hinblick auf den Anspruch 1 gemäß ursprünglichem Hauptantrag (erteilte Fassung) in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausführlich erörterten Frage der unzulässigen Erweiterung dieses Anspruchs 1 war das Verständnis des kennzeichnenden Merkmals f) und, davon ausgehend, eine diesem Verständnis entsprechende Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung von ausschlaggebender Bedeutung.

Betreffend das Verständnis des Merkmals f) vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass der Ausdruck "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltess" den Einbauort, nämlich das abgabeseitige Ende des Arbeitsspaltess, für das im Merkmal f) genannte Mittel definiere und, dass eine diesbezügliche Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu entnehmen sei.

Die Beschwerdegegnerin vertrat hinsichtlich der Bedeutung dieses Ausdrucks die Auffassung, dass damit, übereinstimmend mit der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 8, Zeilen 3-5), die Stelle definiert werde, an der die im Merkmal f) definierte Wirkung des Spreizens und Trennens des Gutteils vom Abfallteil erfolge.

Da durch die Merkmale g) und i2) im jetzt geltenden Anspruch 1 genauer definiert ist, dass der Greifer Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen ist, ergibt sich nunmehr eindeutig, dass, da der Greifer mit der Bearbeitungswalze drehbar angeordnet ist, sich der Ausdruck "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltess" des Merkmals f) nicht auf die Lageanordnung der Mittel sondern auf die Stelle bezieht, in der die im Merkmal f) definierte Wirkung des Spreizens und Trennens eintritt (vgl. obigen Abschnitt 1.3.1).

Da eine derartige Wirkung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist (Seite 2, Zeile 54 - Seite 3, Zeile 2), die von der Beschwerdeführerin bezüglich des Merkmals f) angesprochene Bedeutung nunmehr aufgrund der Anspruchsänderung ausgeschlossen

ist und ein weiterer Einwand betreffend eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs 1 nicht geltend gemacht worden ist, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht begründet ist.

3. *Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ)*

Die Frage der deutlichen und vollständigen Offenbarung der beanspruchten Erfindung ist in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausführlich im Hinblick auf die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß dem ursprünglichen Hauptantrag (erteilte Fassung) erörtert worden.

Ein wesentlicher Aspekt war auch in diesem Fall die Bedeutung des Merkmals f), und zwar betreffend die Frage der deutlichen und vollständigen Offenbarung im Hinblick darauf, welche Mittel tatsächlich im Anspruch 1 für die in diesem Merkmal angegebene Wirkung, nach der das Gutteil vom Abfallteil gespreizt und getrennt wird, definiert sind.

In dem jetzt geltenden Anspruch 1 ist definiert, dass die im Merkmal f) genannten Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil als einen Teil den Greifer umfassen (Merkmale g) und i2)) und als weiteren Teil einen am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts vorgesehenen Tisch (Merkmale h) und i1)).

Die Kammer ist der Auffassung, dass, insbesondere unter Berücksichtigung der o.g., die Mittel zum Spreizen und Trennen weiter definierenden, Merkmale die Beurteilung

der angefochtenen Entscheidung (Gründe, Nr. 2.4), nach der ein Ausführungsbeispiel in der Beschreibung des Streitpatentes, nämlich dem Abschnitt [0017] offenbart ist, zutrifft.

Zu dem Argument der Beschwerdeführerin, nach der die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidungsbegründung keine konkreten Angaben darüber gemacht habe, welche der in dem Beschreibungsabschnitt [0017] genannten Bauteile als Mittel zum Spreizen und Trennen erachtet worden sind, hat die Kammer in der Anlage zur Ladung vom 3. Dezember 2009 ausgeführt, dass dieses Argument aufgrund der Kürze des in Bezug genommenen Beschreibungsteils und dessen Inhalt, nach dem das noch fest im Greifer gehaltene Abfallteil in Richtung des Pfeils F mitgenommen wird und bei F' in das Förderrohr gelangt und am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltens das als Gutteil verbleibende Substrat über eine Spreizung vom Abfallteil getrennt wird, als nicht gerechtfertigt angesehen werden könne.

Nach Auffassung der Kammer gilt dies umso mehr im Hinblick auf den geltenden Anspruch 1, in dem, wie ausgeführt, die Mittel zum Spreizen und Trennen im Hinblick auf ihren strukturellen Aufbau (Greifer, Tisch) weiter definiert worden sind.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ, zu dem im Hinblick auf die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 kein weiteres Argument vorgebracht worden ist, ist folglich nicht begründet.

4. *Entgegenhaltung D1*

- 4.1 Die Entgegenhaltung D1 stellt den einzigen hinsichtlich der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 geltend gemachten Stand der Technik dar.

Sie offenbart im Hinblick auf die Vorrichtung nach diesem Anspruch 1 eine Vorrichtung zum veredelnden Bearbeiten, insbesondere zum Schneiden oder Stanzen von ... Papier o. dgl. bogenförmigen Substraten 4 (im folgenden mit Bezugszeichen der D1), mittels eines Rotationsstanzvorganges, bei der das Substrat 4 in Vorschubrichtung zwischen zwei rotierende Bearbeitungswalzen 2, 3a einführbar ist und beim Durchlaufen durch im Arbeitsspalt wirksame Werkzeugteile seine Bearbeitung erfährt, indem das Substrat 4 in zumindest ein Abfallteil 8 und wenigstens ein Gutteil aufgeteilt wird, wobei eine Bearbeitungswalze 2 mit zumindest einem Saugöffnungen 11 für einen registergerechten Transport des bogenförmigen Substrates 4 aufweisenden Greifer versehen ist, wobei Mittel zum Trennen des Gutteils vom Abfallteil vorgesehen sind (vgl. Spalte 3, Zeilen 28 - 60; Figur 2).

- 4.2 Die Mittel zum Trennen umfassen nach D1 die Bearbeitungswalze 2 und eine mit dieser zusammenwirkende abführende Walze 12, wobei die abführende Walze in einem Abstand von dem abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt angeordnet ist.

Bei der Vorrichtung nach D1 wirken folglich die Mittel zum Trennen in einem Abstand von dem abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts.

- 4.3 Das Trennen des Gutteils vom Abfallteil erfolgt dabei, nachdem zunächst das den Arbeitsspalt verlassende Gutteil, gemäß Ausführungsbeispiel ein Briefhüllenrohling 4, sowie das Abfallteil 8, gemäß Ausführungsbeispiel ein zur Ausbildung eines Fensters führendes ausgeschnittenes Teil, gemeinsam mittels der Saugöffnungen der Bearbeitungswalze 2 an diese angesaugt und mit dieser weiter transportiert worden sind (Spalte 3, Zeilen 52 - 60).

Dieser gemeinsame Transport des Gutteils und des Abfallteils wird dann beendet, wenn das Gutteil in den Bereich der Saugöffnungen der abführenden Walze 12 gelangt. Dort beginnt das Trennen des Gutteils vom Abfallteil, indem einerseits das Gutteil an die abführende Walze angesaugt und mit dieser weiter transportiert wird, während andererseits das Abfallteil weiterhin an die Bearbeitungswalze angesaugt bleibt und mit dieser abtransportiert wird.

Wie von der Beschwerdeführerin angemerkt, erfolgt bei diesem Trennen des Gutteils vom Abfallteil kein Spreizen im Sinne des Merkmals f) des geltenden Anspruchs 1, weil Gutteil und Abfallteil bis zum Trennen gemeinsam mittels der Saugöffnungen an der Bearbeitungswalze gehalten, und damit an einer elastischen Rückverformung (vgl. obigen Abschnitt 1.2.3) gehindert werden.

5. *Einspruchsgrund mangelnder Neuheit (Artikel 100 a) EPÜ)*

- 5.1 Im Hinblick auf die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß dem früheren Hauptantrag (erteilte Fassung) machte die Beschwerdeführerin mangelnde Neuheit gegenüber der Vorrichtung nach D1 geltend. Dies wurde in der

mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausführlich erörtert. Zusätzliche Argumente im Hinblick auf die Neuheit der Vorrichtung nach dem jetzt geltenden Anspruch 1 wurden nicht vorgebracht.

- 5.2 Die Kammer hatte bezüglich der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß dem früheren Hauptantrag in der Anlage zur Ladung (Abschnitt 6.3) ihre vorläufige Auffassung zum Ausdruck gebracht, nach der übereinstimmend mit der angefochtenen Entscheidung die bei der Vorrichtung nach D1 vorgesehenen Saugöffnungen dem bei der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung vorhandenen mindestens einem Greifer entsprächen. Diese Auffassung kann im Hinblick auf die Definition des Greifers im nunmehr geltenden Anspruch 1 nicht mehr aufrechterhalten werden (vgl. obigen Abschnitt 1.2.2). Dies wurde in der mündlichen Verhandlung auch nicht bestritten.

Der durch die Merkmale e), g) und i2) definierte Greifer ist folglich derart, dass das Abfallteil **im** Greifer fest gehalten werden kann (Merkmal i2), was für die aus D1 bekannten Sauggreifer, die einseitig auf das Substrat, das Gutteil und das Abfallteil einwirken, nicht zutrifft. Die Entgegenhaltung D1 offenbart somit keinen Greifer im Sinne der o.g. Merkmale des geltenden Anspruchs 1.

- 5.3 Die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 unterscheidet sich folglich von derjenigen nach D1 durch die Merkmale e), g) und i2), gemäß denen die Vorrichtung einen Greifer aufweist, in dem das Abfallteil, als Teil des früheren Substrats, fest gehalten wird und der als ein Teil der Mittel nach dem Merkmal f) das Abfallteil von der Bearbeitungsstelle entfernt.

Weiterhin unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch die Merkmale h) und i1), gemäß denen als ein weiterer Teil der Mittel nach dem Merkmal f) am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt es ein Tisch vorgesehen ist, der an seinem Aufnahmeende gemeinsam mit der unteren Bearbeitungswalze einen Durchtrittsspalt für den Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen Abfallteils begrenzt.

Schließlich unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch das Merkmal f), nach dem die Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil vorgesehen sind. Nach D1 erfolgt lediglich ein Trennen des Gutteils vom Abfallteil (vgl. obigen Abschnitt 4.3). Ein weiterer Unterschied hinsichtlich des Merkmals f) ist darin zu sehen, dass nach diesem Merkmal das Spreizen und Trennen am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt es erfolgt (vgl. obigen Abschnitt 1.3.1). Wie ausgeführt (vgl. obigen Abschnitt 4.2) wirken bei der Vorrichtung nach D1 die Mittel zum Trennen des Gutteils vom Abfallteil im Abstand vom abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt es.

Damit unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch die Merkmale e) - h), i1) und i2).

- 5.4 Die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 ist folglich neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber derjenigen nach D1.

Weiterer, der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 noch näher kommender, Stand der Technik wurde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.

6. *Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit  
(Artikel 100 a) EPÜ)*

- 6.1 Nach der angefochtenen Entscheidung beruhe die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß früherem Hauptantrag (erteilte Fassung) ausgehend von der Entgegenhaltung D1, unter weiterer Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens bzw. weiterer, im Beschwerdeverfahren nicht mehr herangezogener Entgegenhaltungen, auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach Auffassung der Kammer trifft dieses Ergebnis insbesondere für die Vorrichtung nach dem jetzt geltenden Anspruch 1 zu.

- 6.2 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die erfinderische Tätigkeit ausführlich zunächst bezüglich des Anspruchs 1 gemäß ursprünglichem Hauptantrag (erteilte Fassung) und nach der Anspruchsänderung hinsichtlich des Anspruchs 1 in der geltenden Fassung erörtert.

- 6.2.1 Im Hinblick auf beide Fassungen der Ansprüche 1 wurde jeweils die Argumentationslinie der Beschwerdeführerin erörtert, nach der die Vorrichtung nach dem Anspruch 1, ausgehend von D1 als nächstkommenden Stand der Technik unter weiterer Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens, als naheliegend zu erachten sei.

Die Beschwerdegegnerin widersprach dieser Auffassung und vertrat in einer weiteren Argumentationslinie die Auffassung, dass, aufgrund grundlegender konstruktiver und funktioneller Merkmale, durch die sich die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 von derjenigen nach D1 unterscheidet, der Fachmann die Vorrichtung nach D1 nicht als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung gewählt hätte.

6.3 *Erste Argumentationslinie: Entgegenhaltung D1 nicht als nächstkommender Stand der Technik zu berücksichtigen*

6.3.1 Die Kammer teilt im Hinblick auf den geltenden Anspruch 1 die Auffassung der Beschwerdegegnerin, nach der der Fachmann im Hinblick auf eine Vorrichtung der im Anspruch 1 definierten Art die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 infolge grundlegender Unterschiede hinsichtlich des Aufbaus und der Wirkungsweise zwischen den beiden Vorrichtungen nicht berücksichtigt hätte.

6.3.2 Ein erster grundlegender Unterschied besteht nach Auffassung der Kammer in der unterschiedlichen Art in der jeweils das Substrat und nach dessen Aufteilung das zumindest eine Abfallteil und das wenigstens eine Gutteil gehalten werden.

Bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 wird das Substrat, wie später das Abfallteil, von dem zumindest einen Greifer gehalten (Merkmale e), g) und i2)). Betreffend den Greifer ist weiter definiert, dass er an einer Bearbeitungswalze vorgesehen ist (Merkmal e)), Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Merkmal f) ist (Merkmale g), i2)) und, dass das Abfallteil fest im Greifer gehalten ist (Merkmal i2)).

Bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 wird das Substrat durch Saugöffnungen der Bearbeitungswalze fest an dieser gehalten. Nach dessen Aufteilung in ein Gutteil und ein Abfallteil werden beide Teile weiterhin gemeinsam durch die Saugöffnungen der Bearbeitungswalze über das abgabeseitige Ende des Arbeitsspalt hinaus festgehalten und von diesem entfernt (vgl. D1, Spalte 3, Zeilen 43 - 60; Figur 2 und obige Abschnitte 4.2 und 4.3).

- 6.3.3 Ein zweiter grundlegender Unterschied besteht nach Auffassung der Kammer in der Art und Weise, in der jeweils das Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil erfolgt.

Bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 umfassen die Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil den Greifer (Merkmale g), i1)) sowie einen Tisch (Merkmale h) und i1)). Die Mittel wirken derart, dass das Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen Ende erfolgt (Merkmal f), vgl. obigen Abschnitt 1.2.4).

Bei der Vorrichtung nach D1 wird das Gutteil, ohne Spreizen (vgl. obige Abschnitte 4.3 und 5.3), vom Abfallteil dadurch getrennt, dass das Gutteil 4 an die abführende Walze übergeben wird, während das Abfallteil 8 mittels Saugluft an der Bearbeitungswalze weiter gehalten und mit dieser vom Arbeitsspalt entfernt wird (Spalte 3, Zeilen 52 - 60; Figur 2). Das Trennen des Gutteils vom Abfallteil erfolgt dabei in einem Abstand vom abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt (Figur 2).

6.3.4 Ein dritter grundlegender Unterschied besteht nach Auffassung der Kammer in der Art und Weise, in der mit dem vom Abfallteil getrennten Gutteil verfahren wird.

Bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 gelangt das Gutteil auf den als Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen vorgesehenen Tisch (vgl. Merkmale g), il); Figur 2).

Bei der Vorrichtung nach D1 wird das Gutteil lagegenau auf die abführende Walze übergeben (Spalte 3, Zeilen 52 - 56; Figur 2).

6.3.5 Die drei genannten grundlegenden Unterschiede führen nach Auffassung der Kammer dazu, dass der Fachmann die Vorrichtung entsprechend der Entgegenhaltung D1 nicht als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung gewählt hätte weil es, wie aus dem folgenden ersichtlich (vgl. Abschnitt 6.4.4) nicht lediglich einer Weiterbildung der bekannten Vorrichtung nach D1 sondern einer grundlegenden Umgestaltung bedurft hätte um zu der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 zu gelangen.

Weitergehendere Ausführungen zu dieser Argumentationslinie erübrigen sich insofern, da, wie aus dem Folgenden ersichtlich, selbst dann, wenn zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellt wird, dass der Fachmann die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 berücksichtigt hätte, nicht davon ausgegangen werden kann, dass durch die bekannte Vorrichtung ein Hinweis bezüglich der Ausbildung der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 gegeben werden konnte, bzw. diese Weiterbildung dem Fachmann, aufgrund seiner allgemeinen Fachkenntnisse, auf der Hand lag.

#### 6.4 *Zweite Argumentationslinie: Entgegenhaltung D1 als nächstkommender Stand der Technik zu berücksichtigen*

##### 6.4.1 *Wirkung der Unterscheidungsmerkmale*

Die Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen nach den Unterscheidungsmerkmalen e) - h), i1) und i2) (vgl. obigen Abschnitt 5.3) führt unstreitig dazu, dass, entsprechend dem Unterscheidungsmerkmal f), das Spreizen und Trennen am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt es erfolgt (vgl. obige Abschnitte 1.2.3 und 1.2.4). Da das Spreizen und Trennen an der frühestmöglichen Stelle, nämlich am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalt es erfolgt, ist der von der Vorrichtung, einschließlich der Mittel nach dem Merkmal f), eingenommene Raum kleiner als der bei der Vorrichtung nach D1.

##### 6.4.2 *Aufgabe*

Diesbezüglich könnte sich, ausgehend von der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1, die in der angefochtenen Entscheidung angesprochene Aufgabe (Gründe, Nr. 2.6) nach einer kompakteren Ausbildung der bekannten Vorrichtung stellen.

##### 6.4.3 *Lösung*

Eine derartige Aufgabe könnte dann als, durch die Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen durch den Greifer entsprechend den Merkmalen e), g) und i2) einerseits und durch den Tisch nach den Merkmalen h) und i1) andererseits, gelöst angesehen werden. Diese Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen führt

nämlich (vgl. obigen Abschnitt 1.2.3) zu der Wirkung, dass entsprechend dem Merkmal f) das Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen Ende erfolgt.

#### 6.4.4 *Naheliegen*

Beide Parteien stimmen darin überein, dass ausgehend von der Vorrichtung nach D1 der Fachmann zur Lösung der Aufgabe, die Vorrichtung kompakter auszubilden (vgl. obigen Abschnitt 6.4.2), den Abstand zwischen der abführenden Walze und der Bearbeitungswalze dadurch verkleinern könnte, dass die abführende Walze entlang des Umfangs der Bearbeitungswalze näher an den Arbeitsspalt herangeführt werde. Beide Parteien sind sich weiter darin einig, dass der Annäherung der abführenden Walze an den Arbeitsspalt durch deren eigenen Durchmesser und eines gegenüber der Gegenwalze 3a einzuhaltenden Abstandes (vgl. D1, Figur 2) eine Grenze gesetzt ist. Weiter herrscht Einigkeit darüber, dass, sofern die Umstände (bspw. bedingt durch die Länge des über die abführende Walze abzuführenden Gutteils) es erlauben, der Durchmesser der abführenden Walze verkleinert werden könnte um diese noch näher an den Arbeitsspalt heranzurücken und somit die Vorrichtung noch kompakter zu machen.

Die Kammer vermag jedoch der weitergehenden Argumentation der Beschwerdeführerin nicht zu folgen, nach der der Fachmann, über die genannten Maßnahmen für eine kompaktere Ausbildung der aus der D1 bekannten Vorrichtung hinaus, in Abkehr von dem Aufbau und der Wirkungsweise dieser Vorrichtung, die Saugöffnungen durch einen Greifer im Sinne desjenigen nach dem

geltenden Anspruch 1 und die abführende Walze durch einen Tisch entsprechend den Merkmalen h) und i1) ersetzen werde, um die bekannte Vorrichtung, sofern dies erforderlich sei, noch kompakter auszugestalten.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die Kammer in der Anlage zur Ladung darauf hingewiesen hatte, dass bei der Prüfung der erfinderischeren Tätigkeit der Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 gegenüber derjenigen der D1 ggfs. auch mit zu berücksichtigen sein werde, inwieweit, ausgehend von der Vorrichtung nach D1, ein Ersetzen der abführenden Walze durch einen Tisch um die Vorrichtung kompakter gestalten zu können, als im Rahmen handwerklichen Könnens liegend erachtet werden könne (Anlage zur Ladung, Abschnitt 6.4.3).

Die Beschwerdeführerin vermochte auf eine entsprechende Frage der Kammer in der mündlichen Verhandlung keinen Grund bzw. keine Anregung für eine derartige, über eine Weiterbildung für eine kompaktere Ausbildung der bekannten Vorrichtung weit hinausgehende, Umgestaltung dieser Vorrichtung anzugeben.

Die Kammer erachtet folglich das Argument der Beschwerdegegnerin, dem seitens der Beschwerdeführerin somit nicht widersprochen worden ist, als zutreffend, nach dem selbst dann, wenn im Anschluss an die Vorrichtung nach D1 die Gutteile auf einem Tisch auszulegen wären, der Aufbau der bekannten Vorrichtung keine grundlegende Änderung erfahren würde. In einem derartigen hypothetischen Fall, für den der vorliegende Sachverhalt keinen Anhaltspunkt bietet, würde, wie seitens der Beschwerdegegnerin ausgeführt, vielmehr das Auslegen der Gutteile auf einem Tisch erfolgen, nachdem

diese Gutteile dem Tisch über die, einen integralen Bestandteil der Vorrichtung bildende, abführende Walze zugeführt worden wären.

- 6.5 Es vermag somit selbst eine unterstellte Berücksichtigung der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 als nächstkommender Stand der Technik nicht dazu führen, dass ein Hinweis auf den Aufbau und die Wirkung der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 gegeben wird.

Weiterer, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 zu berücksichtigender, Stand der Technik wurde nicht genannt.

- 6.6 Es ist auch nicht ersichtlich, mit welchen üblichen Fachkenntnissen der Fachmann zu der im geltenden Anspruch 1 beanspruchten Erfindung gelangen würde.

7. Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit den Ansprüchen 1-14, eingereicht als endgültiger Hauptantrag während der mündlichen Verhandlung, sowie einer noch anzupassenden Beschreibung, in der Absatz [0028] gestrichen ist, und gegebenenfalls noch anzupassenden Figuren aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders