

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 4 April 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0673/09 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 03090031.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1445218

**IPC:** B65G 47/51

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazität

**Patentinhaberin:**

Hauni Maschinenbau AG

**Einsprechende:**

International Tobacco Machinery Poland Ltd.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56

VOBK Art. 12(2), 13(1)

**Schlagwort:**

"Neuer Einwand mangelnder Neuheit gegenüber D7 in mündlicher Verhandlung nicht zugelassen (Punkt 1.4) - Lösung erster Aufgabe naheliegend - nachrangige Lösung zweiter Aufgabe gleichfalls (Punkte 4.5.1 - 4.5.3) - Hilfsanträge 1 und 5 (nicht zugelassen)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0673/09 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 4 April 2011

**Beschwerdeführerin:** International Tobacco Machinery Poland Ltd.  
(Einsprechende) Ul. Warsztatowa 19a  
PL-26-600 Radom (PL)

**Vertreter:** HOFFMANN EITLE  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4  
D-81925 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Hauni Maschinenbau AG  
(Patentinhaberin) Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32  
D-21033 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Wenzel & Kalkoff  
Patentanwälte  
Meiendorfer Strasse 89  
D-22145 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 9. Februar  
2009 zur Post gegeben wurde und mit der der  
Einspruch gegen das europäische Patent  
Nr. 1445218 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

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

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 445 218 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und, hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis von Anspruch 1 nach dem 1. bis 8. Hilfsantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 3. März 2011.

Beide Parteien haben hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

- II. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet, mit seitens der Kammer eingefügten Merkmalsbezeichnungen, wie folgt:

"Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazität, insbesondere zum Speichern stabförmiger Produkte, mit

- a) einem Eingabebereich (47), einem Ausgabebereich (48)
- b) sowie einem kontinuierlichen Förderelement (62), das den Eingabebereich (47) mit dem Ausgabebereich (48) verbindet, derart, daß der Speicher (10) nach dem Prinzip "First in - First out" (FiFo-Speicher) arbeitet,

- c) wobei das Fördererelement (62), das mittels Führungselementen schleifenartig vom Eingabebereich (47) bis zum Ausgabebereich (48) geführt ist,
  - d) einen üblicherweise mit Produkten versehenen mehrlagigen Speicherbereich, nämlich einen sogenannten Volltrum (66),
  - e) sowie einen üblicherweise produktfreien mehrlagigen Rückführbereich, nämlich einen sogenannten Leertrum (67), aufweist,
  - f) wobei sich die beiden Bereiche in der Länge je nach Füllstand des Speichers (10) kompensieren, derart, daß die gesamte Länge des Fördererelementes (62) konstant ist,
  - g) wobei der Volltrum (66) und der Leertrum (67) in einer gemeinsamen horizontalen Ebene angeordnet sind und jeweils über separate Führungselemente (19, 20, 33, 34, 51, 53) verfügen,
- dadurch gekennzeichnet, daß
- h) der Volltrum (66) und der Leertrum (67) in Längsrichtung der Speichereinrichtung (10) hintereinander liegen und
  - i) jeder Lage des Volltrums (66) eine korrespondierende Lage des Leertrums (67) in derselben Ebene zugeordnet ist, und daß

j) die Speichereinrichtung (10) entlang ihrer beiden Längsseiten übereinander angeordnete Führungen (61) zur Führung des Förderelementes (62) aufweist,

k) so daß Volltrum (66) und Leertrum (67) dieselben Führungen (61) zur Führung des Förderelementes (62) verwenden.

Die Ansprüche 1 gemäß 1. bis 4. Hilfsantrag weisen im Anschluss an den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag jeweils die folgenden zusätzlichen Merkmale auf:

Anspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag:

"wobei im Bereich des Leertrums durch Tellertürme (33, 34) mit einer Anzahl von Tellern (35, 36) auf einer vertikalen Achse (37, 38) sowie Umlenkrollen (51, 53) auf einer horizontalen Achse (52) ein mänderförmiger Verlauf des Förderelementes (62) entsteht."

Anspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag:

"wobei die Führungselemente des Leertrums (67) aus zwei Tellertürmen (33, 34), die jeweils mehrere Teller (35, 36) aufweisen, die auf einer vertikalen Achse (37, 38) drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die Tellertürme (33, 34) in einer horizontalen Ebene linear bewegbar ausgebildet sind."

Anspruch 1 gemäß 3. Hilfsantrag:

"wobei die Führungselemente im Bereich des Volltrums (66) aus zwei Scheibentürmen (19, 20), die jeweils mehrere Speicherscheiben (21, 26) aufweisen, die auf

einer vertikalen Achse (22, 27) drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die Scheibentürme (19, 20) relativ zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster Scheibenturm (19) ortsfest und der zweite Scheibenturm (20) in einer horizontalen Ebene linear zum ersten Scheibenturm (19) bewegbar ausgebildet ist und oberhalb der Scheibentürme (19, 20) eine Einlaufscheibe (39) und unterhalb des ortsfesten Scheibenturms (19) eine Auslaufscheibe (23) angeordnet ist, wobei der Durchmesser der Einlaufscheibe (39) größer als der Durchmesser der Auslaufscheibe (23) und der Durchmesser der Auslaufscheibe (23) größer als der Durchmesser der Speicherscheiben (21, 26) ist."

Anspruch 1 gemäß 4. Hilfsantrag:

"wobei die Führungselemente im Bereich des Volltrums (66) aus zwei Scheibentürmen (19, 20), die jeweils mehrere Speicherscheiben (21, 26) aufweisen, die auf einer vertikalen Achse (22, 27) drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die Scheibentürme (19, 20) relativ zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster Scheibenturm (19) ortsfest und der zweite Scheibenturm (20) in einer horizontalen Ebene linear zum ersten Scheibenturm (19) bewegbar ausgebildet ist und die Führungselemente des Leertrums (67) aus zwei Tellertürmen (33, 34), die jeweils mehrere Teller (35, 36), die auf einer vertikalen Achse (37, 38) drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die Tellertürme (33, 34) in einer horizontalen Ebene linear bewegbar ausgebildet sind und die Teller (35, 36) einen deutlich geringeren Durchmesser als die Speicherscheiben (21, 26) aufweisen."

Die Ansprüche 1 nach dem 5. bis 8. Hilfsantrag entsprechen denjenigen nach dem 1. bis 4. Hilfsantrag wobei jeweils das erste Oberbegriffsmerkmal "Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazität, insbesondere zum Speichern stabförmiger Produkte," geändert worden ist in "Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazität ausgebildet und eingerichtet zum Speichern eines aus Zigaretten gebildeten Massenstroms,".

III. In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden Entgegenhaltungen aus dem Einspruchsverfahren berücksichtigt:

D1 US-A-4 513 858

D2 US-A-6 422 380

D5 EP-A-0 738 478

D7 US-A-2002/0195317.

IV. Nach der angefochtenen Entscheidung sei die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 (entsprechend dem Anspruch 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag) gegenüber derjenigen nach D1 neu (Gründe, Nr. 15).

Ausgehend von der Speichereinrichtung nach D2 als nächstkommenden Stand der Technik sei die zu lösende Aufgabe darin zu sehen, eine in der Höhe kompaktere Speichereinrichtung zu schaffen. Die Lösung dieser Aufgabe nach dem Anspruch 1 werde, auch unter weiterer Berücksichtigung der Entgegenhaltungen D1 und D5, nicht nahegelegt (Gründe, Nr. 16.2 - 16.5).

Die Entgeghaltung D7 sei *prima facie* nicht relevant und deshalb nicht zuzulassen.

V. Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die D7 sei von besonderer Relevanz und, ebenso wie die D1, neuheitsschädlich gegenüber der Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag. Sie sei ferner von Relevanz betreffend zumindest einige der Ansprüche 1 der Hilfsanträge und auch aus diesem Grund in das Verfahren zuzulassen.
- b) Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei gegenüber derjenigen nach D1 nicht neu, wenn, abweichend von der angefochtenen Entscheidung, berücksichtigt werde, dass die Speichereinrichtung nach der Figur 22 der D1 ein kontinuierliches Fördererelement, das den Eingabebereich mit dem Ausgabebereich verbindet, aufweist.
- c) Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei davon auszugehen, dass mit der Speichereinrichtung nach der D2 der zwischen zwei benachbarten Maschinen, bspw. einem Maker und einem Packer, für eine Speichereinrichtung vorhandene Raum im Sinne der in der angefochtenen Entscheidung genannten Aufgabe genutzt werde. Abhängig von dem zur Verfügung stehenden Raum sei es dabei jedoch naheliegend durch Hintereinanderanordnung von Volltrum und



Leertrum einen in der Höhe kompakten Speicher zu schaffen. Unter Ausnutzung von sich durch diese Hintereinanderanordnung ergebenden Möglichkeiten sei es dann auch naheliegend, bspw. entsprechend der Vorgehensweise nach D7, für Volltrum und Leertrum dieselben Führungen einzusetzen.

- d) Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag beruhe folglich nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dies gelte entsprechend für die Ansprüche 1 sämtlicher Hilfsanträge, deren zusätzliche Merkmale ausschließlich bedarfsabhängige, im Rahmen fachmännischen Könnens liegende, Maßnahmen betreffen.

VI. Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die Entgegenhaltung D7 sei, da nicht *prima facie* relevant, nicht zu berücksichtigen.
- b) Werde die D7 in das Verfahren zugelassen, so sei der Einwand mangelnder Neuheit der Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber dieser Entgegenhaltung als verspätet nicht zuzulassen.
- c) Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei gegenüber derjenigen nach D1 neu, weil bei der Speichereinrichtung nach der dortigen Figur 22 zwei jeweils ein eigenes Förderelement aufweisende Etagen über

ein zusätzliches Förder-/Stützelement miteinander verbindbar seien. Die Speichereinrichtung nach der D1 weise somit, im Gegensatz zu derjenigen nach dem Anspruch 1, kein kontinuierliches Förderelement auf. Weiterhin sei der D1 nicht zu entnehmen, dass Volltrum und Leertrum dieselben Führungen haben.

- d) Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag beruhe gegenüber derjenigen nach D2 auch auf erfinderischer Tätigkeit. Ausgehend von der Speichereinrichtung nach dieser Entgegenhaltung gebe es nämlich für den Fachmann keine Veranlassung, die bekannte Speichereinrichtung in Richtung auf die im Anspruch 1 definierte zu ändern, nach der Volltrum und Leertrum hintereinander so angeordnet seien, dass jeder Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des Leertrums in derselben Ebene zugeordnet sei und Volltrum und Leertrum dieselben Führungen zur Führung des Förderelementes verwenden.
- e) Dies gelte entsprechend für die Ansprüche 1 sämtlicher Hilfsanträge, deren zusätzliche Merkmale weder durch D2 noch durch ein anderes der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen nahegelegt werden.

VII. In dem Anhang zur Ladung vom 18. Januar 2011 (im folgenden: Ladungsbescheid) für die mündliche Verhandlung vor der Kammer, die am 4. April 2011 stattfand, wurde auf wesentliche Aspekte des Verfahrens,

darunter die Beurteilung der Neuheit gegenüber D1 und die der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D2, hingewiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Verfahrensrechtliche Aspekte*

Die Kammer hat ihr Ermessen betreffend die Berücksichtigung verspäteten Vorbringens (Artikel 13(1) VOBK) wie folgt ausgeübt:

- 1.1 Die erst mit Schriftsatz vom 3. März 2011 und damit verspätet eingereichten 2. bis 4. und 6. bis 8. Hilfsanträge wurden u.a. deshalb in das Verfahren zugelassen, weil der jeweilige Anspruch 1 auf einer Kombination des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung mit einem oder mehreren abhängigen Ansprüchen des Patents in der erteilten Fassung beruht. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich aufgrund des Ergebnisses der vorliegenden Entscheidung, nach dem das Streitpatent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen ist.
- 1.2 Der gleichfalls erst mit Schriftsatz vom 3. März 2011 und damit verspätet eingereichte 1. und 5. Hilfsantrag setzt sich jeweils aus dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und der Beschreibung entnommene Merkmale zusammen. Beide Anträge wurden nicht in das Verfahren zugelassen, weil der der Beschreibung entnommene Begriff "mäanderförmig" eine genauere Beurteilung der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) erfordert. Weiterhin wurden aus der Beschreibung ausschließlich die Ausbildung des Leertrums

betreffende Merkmale aufgenommen, was, im Hinblick auf eine etwaige Verknüpfung dieser Merkmale mit solchen, die die Ausbildung des Volltrums betreffen, einer eingehenderen Überprüfung im Hinblick auf die Zulässigkeit der Anspruchsänderung (Artikel 123 (2) EPÜ) bedurft hätte.

Beide Ansprüche 1 führen somit zu weiteren Problemen, was deren Berücksichtigung in diesem späten Verfahrensstadium entgegensteht.

1.3 Unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin, nach der die D7 u.a. im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich der Gegenstände der Ansprüche 1 von Hilfsanträgen relevant sei, hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens die im Einspruchsverfahren als verspätet nicht berücksichtigte und in der Beschwerdebegründung erneut angesprochene Entgegnung D7 in das Verfahren zugelassen.

1.4 Der erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwand mangelnder Neuheit der Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber derjenigen nach D7 blieb als verspätet unter Anwendung des Artikels 12(2) VOBK unberücksichtigt.

2. *Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*

Die Speichereinrichtung nach diesem Anspruch 1 umfasst zur Führung eines kontinuierlichen Förderelementes nach dem Merkmal b) ein einen mehrlagigen Speicherbereich bildendes Volltrum und ein einen mehrlagigen

Rückführbereich bildendes Leertrum entsprechend den Merkmalen d) und e).

Volltrum und Leertrum sind entsprechend dem Merkmal h) räumlich so angeordnet, dass beide in Längsrichtung der Speichereinrichtung hintereinander liegen. Sie sind weiterhin entsprechend einem Teil des Merkmals g) und dem Merkmal i) so ausgebildet und angeordnet, dass jeder Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des Leertrums in derselben Ebene zugeordnet ist.

Entsprechend den Merkmalen j) und k) verwenden Volltrum und Leertrum dieselben Führungen zur Führung des Förderelementes, die entlang der beiden Längsseiten der Speichereinrichtung übereinander angeordnet sind.

Es ist dabei, wie bereits im Ladungsbescheid (Abschnitt 8.3) ausgeführt, unstreitig, dass durch die im Anspruch 1 definierte Anordnung und Ausbildung des Volltrums und des Leertrums die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass entsprechend dem Merkmal k) Volltrum und Leertrum dieselben Führungen zur Führung des Förderelementes verwenden.

3. *Neuheit / Anspruch 1 gemäß Hauptantrag*

Die Neuheitsprüfung beschränkte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dem schriftlichen Teil des Beschwerdeverfahrens entsprechend, auf den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und auf die Berücksichtigung der D1 als einzigem neuheitsschädlichen Stand der Technik (vgl. obigen Punkt 1.4).

Die Kammer ist, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, der Auffassung, dass sich die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 von derjenigen nach D1 zumindest durch die Merkmale b), j) und k) unterscheidet.

Ein weiteres Eingehen auf die Frage der Neuheit erübrigt sich im Hinblick auf das Ergebnis der vorliegenden Entscheidung sowie des Umstandes, dass D1 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht als nächstkommender Stand der Technik herangezogen worden ist.

#### 4. *Erfinderische Tätigkeit / Anspruch 1 gemäß Hauptantrag*

##### 4.1 *Nächstkommender Stand der Technik*

Nach der Beschwerdeführerin könne die Speichervorrichtung nach D2 als nächstkommender Stand der Technik angesehen werden, weil sich die Speichervorrichtung nach D2 von derjenigen nach dem Anspruch 1 im Wesentlichen nur durch eine unterschiedliche räumliche Zuordnung von Volltrum und Leertrum und eine sich daraus ergebende Ausbildung der Führungen für das Volltrum und das Leertrum unterscheidet.

Nach der Beschwerdegegnerin führe gerade dieser Unterschied dazu, dass, mangels eines Hinweises in der D2 bezüglich einer möglich anderen räumlichen Zuordnung von Volltrum und Leertrum als der dort angegebenen, bei der sich das Leertrum oberhalb des Volltrums befinde, dieses Dokument kein geeigneter Ausgangspunkt für die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 sei, denn in dieser seien, den Merkmalen g) bis i), Volltrum und

Leertrum in einer gemeinsamen Ebene in Längsrichtung der Speichereinrichtung hintereinander liegend angeordnet.

Nach Auffassung der Kammer ist die Speichereinrichtung nach D2 als geeigneter Ausgangspunkt betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anzusehen, aufgrund der mit derjenigen des Anspruchs 1 übereinstimmenden Merkmale (vgl. den nachfolgenden Punkt 4.3), des gleichen Verwendungszweckes (vgl. Spalte 1, Zeilen 12 - 19: Pufferspeicher für Zigaretten zwischen Zigarettenherstellungs- und Verpackungsmaschinen) sowie des demjenigen der Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 entsprechenden Aufbaus von Volltrum und Leertrum (vgl. Figur 1 und 2 - 5).

#### 4.2 *Speichereinrichtung nach D2*

Die in Verbindung mit der Figur 1 in D2 offenbarte Speichereinrichtung ist unstreitig eine mit variabler Speicherkapazität, insbesondere zum Speichern stabförmiger Produkte, entsprechend den Merkmalen a) bis f) des Anspruchs 1; vgl. Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 4, Zeile 44; Figur 1: Förderelement 8, Volltrum 11, Leertrum 9.

Bei der aus D2 bekannten Speichereinrichtung sind aufgrund der Anordnung des Leertrums **oberhalb** des Volltrums beide in unterschiedlichen Ebenen angeordnet mit, entsprechend der Figur 1, gemeinsamer vertikaler Mittelebene oder mit, entsprechend den Figuren 2, 4 und 5, parallelen, seitlich versetzten vertikalen Mittelebenen.

Weiterhin verfügen das Volltrum und das Leertrum entsprechend einem Teil des Merkmals g) jeweils über **separate Führungselemente** 26 (Spalte 5, Zeilen 28 - 33; Figur 1).

#### 4.3 *Unterscheidungsmerkmale*

Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von derjenigen nach D2 durch eine **erste Gruppe** von Unterscheidungsmerkmalen (im folgenden: erste Merkmalsgruppe), nämlich den die Zuordnung von Volltrum und Leertrum betreffenden Teil des Merkmals g) und das Merkmal h). Volltrum und der Leertrum sind danach in einer gemeinsamen horizontalen Ebene angeordnet und liegen in Längsrichtung der Speichereinrichtung **hintereinander**.

Weiterhin unterscheidet sich die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 von derjenigen nach D2 durch eine **zweite Gruppe** von Unterscheidungsmerkmalen (im folgenden: zweite Merkmalsgruppe), nach denen entsprechend dem Merkmal i) jeder Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des Leertrums in derselben Ebene zugeordnet ist, und entsprechend den Merkmalen j) und k) die Speichereinrichtung entlang ihrer beiden Längsseiten übereinander angeordnete Führungen zur Führung des Förderelementes aufweist, so dass Volltrum und Leertrum **dieselben Führungen** zur Führung des Förderelementes verwenden.



#### 4.4 Wirkung der Unterscheidungsmerkmale / Aufgabe

Die erste Merkmalsgruppe (Teil des Merkmals g) und Merkmal h)) betrifft die räumliche Zuordnung von Volltrum und Leertrum. Sie hat, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, die Wirkung, dass der Raumbedarf der Speichereinrichtung gegenüber derjenigen nach D2 verändert wird. Anstelle der Zuordnung nach der Figur 1 der D2, nach der Leertrum und Volltrum mit gleicher Längsrichtung übereinander liegen, liegen sie nach dem Merkmal h) in Längsrichtung der Speichereinrichtung hintereinander.

Die Wirkung der zweiten Merkmalsgruppe (erster Teil des Merkmals g) und Merkmale i) bis k)) liegt, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, darin, dass, ausgehend von einer der ersten Merkmalsgruppe entsprechenden Zuordnung des Volltrums und des Leertrums, von einer sich im Hinblick auf die Anordnung der Führungen für das Volltrum und das Leertrum dadurch ergebenden Möglichkeit Gebrauch gemacht wird.

Im Hinblick auf die erstgenannte Merkmalsgruppe kann die, ausgehend von der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2, dem Anspruch 1 zugrundeliegende erste Aufgabe folglich darin gesehen werden, die Speichereinrichtung einem bestimmten zur Verfügung stehenden Raumangebot entsprechend auszubilden.

Diese Aufgabe entspricht im Wesentlichen derjenigen der angefochtenen Entscheidung, nach der ausgehend von D2 ein in der Höhe kompakter Speicher zu schaffen sei (Gründe, Nr. 16.2).

Im Hinblick auf die zweite Merkmalsgruppe kann die, ausgehend von der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2, dem Anspruch 1 zugrundeliegende zweite Aufgabe darin gesehen werden, die jeweils für das Volltrum und das Leertrum getrennt ausgebildeten Führungen abhängig von und unter Berücksichtigung der jeweiligen Zuordnung von Volltrum und Leertrum auszubilden.

Da die zweite Aufgabe von den Möglichkeiten der Anordnung von Volltrum und Leertrum entsprechend dem Merkmal h) Gebrauch macht, ist sie als der ersten Aufgabe nachgeordnet anzusehen.

#### 4.5 *Naheliegen*

4.5.1 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist, der Vorgehensweise in der mündlichen Verhandlung entsprechend, zunächst in einem ersten Schritt zu prüfen, inwieweit ausgehend von D2 die Lösung der ersten Aufgabe nach dem Anspruch 1, nach der entsprechend der ersten Gruppe von Merkmalen Volltrum und Leertrum in Längsrichtung hintereinander liegen als naheliegend zu erachten ist oder nicht.

Sofern, wie im vorliegenden Fall, die Lösung der ersten Aufgabe als nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu erachten ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, inwieweit es, ausgehend von einer Speichereinrichtung, bei der Volltrum und Leertrum entsprechend der ersten Merkmalsgruppe angeordnet sind, als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu erachten ist, die bestehenden Führungen des Volltrums und des Leertrums entsprechend der zweiten Merkmalsgruppe auszubilden.

4.5.2 Betreffend den ersten Schritt erachtet die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der sich die Frage der Zuordnung des Leertrums zu dem Volltrum abhängig von dem Verwendungszweck der Speichereinrichtung stellt. Werde die Speichereinrichtung bspw. als Pufferspeicher bei der Zigarettenherstellung und -verpackung zwischen einem Maker und einem Packer verwendet, dann richte sich die Ausbildung oder das Layout der Speichereinrichtung, und dabei insbesondere auch die Lagezuordnung des Volltrums und des Leertrums, nach dem zwischen benachbarten, über eine derartige Speichereinrichtung hinsichtlich des Produktflusses zu verbindenden, Maschinen für die Speichereinrichtung zur Verfügung stehenden Raum.

Die Kammer erachtet es als naheliegend, ausgehend von der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2 die dortige Zuordnung von Volltrum und Leertrum über die in den Figuren 2, 4 und 5 der D2 dargestellten Möglichkeiten hinausgehend auch entsprechend der ersten Merkmalsgruppe hintereinander liegend mit Volltrum und Leertrum in einer gemeinsamen horizontalen Ebene anzuordnen, sofern hierfür ein entsprechender Raum zur Verfügung steht. Die Kammer erachtet eine derartige Anordnung geradezu als notwendig, wenn, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, ausschließlich ein eine derartige Anordnung zulassender Raum zu Verfügung steht.

Die seitens der Beschwerdegegnerin in Abrede gestellte Veranlassung für diese Hintereinanderanordnung von Volltrum und Leertrum ergibt sich folglich allein aus dem für einen Anwendungsfall zur Verfügung stehenden Raum für den Einbau der Speichereinrichtung.

Diese Beurteilung wird auch dadurch gestützt, dass, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, Volltrum und Leertrum nach D2 als zwei unterschiedliche Module angesehen werden können, die wie den Figuren 2 - 5 der D2 zu entnehmen ist unterschiedlich zueinander angeordnet werden können.

- 4.5.3 Es trifft zwar zu, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, Volltrum und Leertrum dabei jeweils abweichend von dem Merkmal g) in unterschiedlichen horizontalen Ebenen angeordnet sind. Dies vermag den Fachmann nach der Überzeugung der Kammer aber nicht davon abzuhalten, dann, wenn der zur Verfügung stehende Raum es erfordert, von der Übereinanderanordnung der D2 abweichend Volltrum und Leertrum in einer gemeinsamen Ebene anzuordnen, wie dies bspw. der Zuordnung von Volltrum und Leertrum nach der Figur 1 der D5 entspricht. Lässt der zur Verfügung stehende Raum eine nebeneinander liegende Anordnung von Volltrum und Leertrum entsprechend der Figur 1 der D5 nicht zu, dann wird der Fachmann die Anordnung von Volltrum und Leertrum entsprechend den Gegebenheiten abändern. Eine in der mündlichen Verhandlung angesprochene Möglichkeit besteht entsprechend der Figur 2 der D5 bspw. darin, Volltrum und Leertrum in einer gemeinsamen horizontalen Ebene mit dem Leertrum innerhalb des vom Volltrum umgrenzten Raumes anzuordnen.

Die Kammer vermag der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht beizutreten, nach der alleine der Umstand, dass eine Anordnung mit entsprechend dem ersten Teil des Merkmals g) und dem Merkmal h) angeordnetem Volltrum und Leertrum in dem vorliegenden Stand der Technik nicht dargestellt sei, darauf

schließen lasse, dass die Lösung der ersten Aufgabe nach dem Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Zum einen berührt der Aspekt einer Darstellung betreffend die erfindungsgemäße Lösung die Frage der Neuheit, die im Hinblick auf die D2 keiner Erörterung bedarf. Zum anderen ist eine - sich vorliegend nicht aus dem Stand der Technik ergebende - Darstellung betreffend die Zuordnung von Volltrum und Leertrum gemäß dem Anspruch 1 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Belang, wenn, wie ausgeführt, davon auszugehen ist, dass der Fachmann dann, wenn der zur Verfügung stehende Raum es erfordert, ohne erfinderisches Zutun im Rahmen fachmännischer Maßnahmen zur erfindungsgemäßen Zuordnung von Volltrum und Leertrum gelangt.

Die Kammer vermag in diesem Zusammenhang auch nicht zu erkennen, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, die Aussage des Ladungsbescheids (Abschnitt 8.6.3) im vorliegenden Fall unzutreffend sei, nach der es, "im Gegensatz zu der angefochtenen Entscheidung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit weniger darauf anzukommen scheint, ob andere naheliegende Lösungen für die gestellte Aufgabe existieren, sondern vielmehr darauf, ob die im Anspruch 1 definierte Lösung naheliegend ist oder nicht", weil, wie ausgeführt, vorliegend das Fehlen einer Darstellung im Stand der Technik betreffend eine Speichereinrichtung mit entsprechend den Merkmalen h) und i) zugeordnetem Volltrum und Leertrum dann, wenn diese Zuordnung ausgehend von der D2 als nächstkommenden Stand der Technik als naheliegend zu erachten ist, nicht als Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit verstanden werden kann.

4.5.4 Die weitere Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass es umfangreicher nicht naheliegender Modifikationen bedurft hätte, um die übereinanderliegende Anordnung des Volltrums und des Leertrums nach der Figur 1 der D2 in die hintereinander liegende Anordnung nach dem Anspruch 1 zu überführen, vermag schon deshalb nicht zu überzeugen, weil diesbezüglich keine über den Rahmen fachmännischen Handelns hinausgehende Maßnahmen genannt wurden. Die Kammer erachtet die in diesem Zusammenhang angesprochene notwendige Verlegung der in der Figur 1 gezeigten Spanneinrichtung 25 sowie die Notwendigkeit, das Förderelement 8 auf eine andere als der in der Figur 1 dargestellten Weise von dem Volltrum zum Leertrum und von diesem zurück zum Volltrum zu führen, als den Rahmen fachüblichen Handelns nicht überschreitend. Dies, wie in der mündlichen Verhandlung seitens der Kammer angesprochen, auch deshalb, weil in dem Anspruch 1 bspw. auf die Zu- und Rückführung des Förderelementes gerichtete Merkmale nicht enthalten sind.

4.5.5 Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die o.g. zweite Aufgabe ist die Kammer der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall der naheliegenden Anordnung von hintereinander liegendem Volltrum und Leertrum als eine naheliegende Möglichkeit anzusehen ist, das Volltrum und das Leertrum entsprechend dem ersten Teil des Merkmals g) und dem Merkmal h) so auszubilden und anzuordnen, dass jeder Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des Leertrums in derselben Ebene zugeordnet ist. Dies ergibt sich, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, aus D2, Figur 1 nahezu zwangsläufig, in dem Volltrum und Leertrum als Module im Wesentlichen gleich ausgebildet sind. Eine derartige Ausbildung und Zuordnung von

Volltrum und Leertrum ergibt sich unabhängig davon in naheliegender Weise auch aus der offensichtlichen Überlegung heraus, dass dann die nach der Figur 1 der D2 getrennten Führungen 26 für das Volltrum und das Leertrum in denselben Ebenen liegen und diese dann zur Vereinfachung des Aufbaus der Speichereinrichtung entsprechend dem Merkmal k) vereint werden können.

Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der die Ausbildung und Anordnung des Volltrums und des Leertrums sowie der Führungen entsprechend der zweiten Merkmalsgruppe lediglich darauf beruht, dass von einer sich aus der Lagezuordnung von Volltrum und Leertrum entsprechend dem Merkmal h) ergebenden Möglichkeit unter Berücksichtigung der Führungen 26 nach der D2 Gebrauch gemacht wird. Es kann somit dahingestellt bleiben, inwieweit, wie seitens der Beschwerdeführerin dargelegt, die gemeinsame Führung des Förderelementes für das Volltrum und das Leertrum der D7 (Figur 3) als Hinweis für die angesprochene Verwendung derselben Führungen innerhalb des Volltrums und des Leertrums angesehen werden kann.

- 4.5.6 Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass die Ausbildung der Speichereinrichtung nach der zweiten Merkmalsgruppe mangels konstruktiver Hinweise in D2 nicht als naheliegend erachtet werden könne, kann nicht gefolgt werden. Zum einen ist weder ersichtlich noch aufgezeigt worden, dass die Ausbildung und Anordnung des Volltrums und des Leertrums und die Ausbildung der Führungen nach dieser Merkmalsgruppe Maßnahmen bedarf, die über den Rahmen fachmännischen Handelns hinausgehen

und zum anderen sind auch dem Anspruch 1 keine derartigen Maßnahmen entsprechende Merkmale zu entnehmen.

4.5.7 Da, wie ausgeführt, weder die Lösung der ersten Aufgabe noch die sich daran unmittelbar anschließende Lösung der zweiten Aufgabe auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden (Artikel 56 EPÜ).

## 5. *Erfinderische Tätigkeit / Hilfsanträge*

5.1 Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag, nach denen

l) die Führungselemente des Leertrums aus zwei Tellertürmen, die jeweils mehrere Teller aufweisen, die auf einer vertikalen Achse drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei

m) die Tellertürme in einer horizontalen Ebene linear bewegbar ausgebildet sind

betreffen die Ausbildung des Leertrums.

Sie vermögen, in Verbindung mit den übrigen Merkmalen dieses Anspruchs, nicht zu einer auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Speichereinrichtung führen (Artikel 56 EPÜ), weil ein derartiger Aufbau des Leertrums, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, ausgehend von der Ausbildung des Leertrums 9 nach der Figur 1 der D2 (vgl. Spalte 4, Zeilen 8 - 17; Figur 1) mit zwei auf vertikalen Achsen 4, 12 angeordneten Tellertürmen 7, 13 mit Tellern (disc



modules) 6, wobei der Tellerturm 7 entsprechend dem Merkmal m) horizontal bewegbar ausgebildet ist unter Berücksichtigung des Hinweises der D5 (Spalte 5, Zeilen 30 - 35), nach dem bei einer Speichereinrichtung der in Rede stehenden Art das Förderelement innerhalb eines Trums über mehr als zwei Fördertrommeln geführt werden kann, als auf einer Anwendung naheliegender Möglichkeiten für die Ausbildung der Führung eines Förderelementes im Bereich eines Leertrums anzusehen ist.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass auf Rückfrage der Kammer in der mündlichen Verhandlung, seitens der Beschwerdegegnerin keine Wirkung genannt wurde, die sich allein aufgrund dieser Merkmalskombination des Anspruchs 1 ergäbe. Die diesbezüglich genannte Wirkung einer in Längsrichtung der Speichereinrichtung kompakten Zuordnung von Volltrum und Leertrum, die sich nach der Beschwerdegegnerin aufgrund des Verständnisses des Fachmannes und unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Figuren des Streitpatents ergeben sollte, hat dabei, mangels diesbezüglicher Merkmale im Anspruch 1 außer Betracht zu bleiben.

5.2 Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß  
3. Hilfsantrag, nach denen

n) die Führungselemente im Bereich des Volltrums aus zwei Scheibentürmen, die jeweils mehrere Speicherscheiben aufweisen, die auf einer vertikalen Achse drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die Scheibentürme relativ zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster Scheibenturm ortsfest und der zweite Scheibenturm in einer horizontalen Ebene

linear zum ersten Scheibenturm bewegbar ausgebildet ist und

- o) oberhalb der Scheibentürme eine Einlaufscheibe und unterhalb des ortsfesten Scheibenturms eine Auslaufscheibe angeordnet ist, wobei der Durchmesser der Einlaufscheibe größer als der Durchmesser der Auslaufscheibe und der Durchmesser der Auslaufscheibe größer als der Durchmesser der Speicherscheiben ist

betreffen eine weitere Definition betreffend den Aufbau des Volltrums.

Auch sie vermögen, in Verbindung mit den übrigen Merkmalen dieses Anspruchs, nicht zu einer auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Speichereinrichtung zu führen (Artikel 56 EPÜ).

Die Ausbildung des Volltrums nach dem Merkmal n) entspricht derjenigen nach der Figur 1 der D2, nach der das Volltrum zwei Scheibentürme 10, 15 umfasst, die jeweils mehrere Speicherscheiben (disc modules) 6 aufweisen, die auf einer vertikalen Achse 5, 14 drehbar angeordnet sind, wobei die Scheibentürme 10, 15 relativ zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster Scheibenturm 15 ortsfest und der zweite Scheibenturm 10 in einer horizontalen Ebene linear zum ersten Scheibenturm bewegbar ausgebildet ist.

Betreffend das Merkmal o) wurde seitens der Beschwerdegegnerin als Wirkung genannt, dass durch diese Anordnung und Ausbildung der Einlaufscheibe und der Auslaufscheibe die Möglichkeit geschaffen wird, Produkte

in beliebigen Richtungen in die Speichereinrichtung hinein und aus dieser wieder heraus zuführen.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Anspruch 1 keine weitere Definition bezüglich der Ausbildung und der Wirkungsweise der Einlaufscheibe und der Auslaufscheibe enthält, erachtet die Kammer die Argumentation der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der es bezüglich des Eingabebereiches und des Ausgabebereiches keiner scheibenförmigen Ausbildung, sondern lediglich einer entsprechenden Führung des Förderelementes bedürfe, um die angesprochene Wirkung zu erreichen, und nach der es naheliegend sei, das Förderelement abhängig von der jeweils gewünschten Richtung für die Eingabe bzw. Ausgabe zu führen.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Argumentes der Beschwerdegegnerin, nach dem es ausgehend von dem Volltrum der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2 aufwendig sei, die Richtung des Förderelementes innerhalb des Eingabebereichs und des Ausgabebereichs zu verändern aufgrund der diesen Bereichen jeweils benachbarten Elemente, wie der Spannvorrichtung 18 bzw. der Antriebseinrichtung 23. Es trifft zwar zu, dass zur Richtungsänderung betreffend den Eingabebereich und den Ausgabebereich Modifikationen erforderlich sind. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zum einen das Volltrum nach der Figur 1 der D2 im Hinblick auf die dort vorgegebenen Richtungen des Förderelements im Eingabe- und Ausgabebereich konzipiert worden ist und zum anderen, dass die für bedarfsabhängige Richtungsänderungen erforderlichen Maßnahmen den Rahmen fachüblichen Handelns nicht überschreiten.

5.3 Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß 4. Hilfsantrag betreffen die Ausbildung des Volltrums nach den o.g. Merkmalen n) sowie diejenige des Leertrums nach den Merkmalen l) und m), wobei letztere zusätzlich noch dahingehend definiert sind, dass

p) die Teller des Leertrums einen deutlich geringeren Durchmesser als die Speicherscheiben aufweisen.

Betreffend diese Merkmale wurde seitens der Beschwerdegegnerin ein Synergieeffekt geltend gemacht, der insbesondere durch das Merkmal p) in einer weiteren Verkürzung der Baulänge der Speichereinrichtung in Längsrichtung liege.

Auf Rückfrage der Kammer in der mündlichen Verhandlung vertrat sie die Auffassung, dass nicht sämtliche Merkmale, auf die diese Wirkung zurückgehe, im Anspruch enthalten sein müssen, soweit sie für den Fachmann unter Berücksichtigung seines Fachwissens aus dem Streitpatent im übrigen ersichtlich seien. Die Kammer vermag dieser Auffassung nicht beizutreten. Da der Anspruch 1 nicht sämtliche zum Erreichen dieser Wirkung erforderlichen Merkmale umfasst, wie z.B. die verschachtelte Konstruktion von Volltrumscheibenturm und Leertrumtellertürme, kann diese Wirkung, und damit auch ein Synergieeffekt, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Die Speichereinrichtung nach diesem Anspruch 1 beruht somit aus den bezüglich des Anspruchs 1 nach dem 2. und 3. Hilfsantrag genannten Gründen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

5.4 *Ansprüche 1 gemäß dem 6. - 8. Hilfsantrag*

Die Ansprüche 1 gemäß dem 6. - 8. Hilfsantrag beruhen aus den oben betreffend die Ansprüche 1 gemäß dem 2. - 4. Hilfsantrag genannten Gründen gleichfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), weil die zusätzlich eingefügte Verwendungsangabe für die Speichereinrichtung "zum Speichern eines aus Zigaretten gebildeten Massenstroms" zu keinem Unterschied betreffend die Speichereinrichtung nach der D2 führt, für die eine entsprechende Verwendung auf dem Gebiet der Herstellung und Verpackung von Zigaretten genannt ist (Spalte 1, Zeilen 12 - 19).

5.5 Aus den genannten Gründen beruht keine der Speichereinrichtungen nach den Ansprüchen 1 sämtlicher Anträge auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

H. Meinders