

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 20. September 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1033/09 - 3.2.04  
**Anmeldenummer:** 02798702.3  
**Veröffentlichungsnummer:** 1427299  
**IPC:** A24C 5/47  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen von  
Filtersegmenten zur Herstellung von Multisegmentfiltern der  
Tabakverarbeitenden Industrie und Muldentrommel

**Patentinhaber:**

Hauni Maschinenbau AG

**Einsprechender:**

G.D. S.p.A.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100a), 100c), 104(1), 123(2)  
EPÜ R. 42b), 76(2)c)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Zulässiger Einspruch (ja)"  
"Einwand unter Art. 100c) EPÜ - unzulässig"  
"Hauptantrag - Neuheit (ja), erfinderische Tätigkeit (nein)"  
"Hilfsanträge 1 und 2 - erfinderische Tätigkeit (nein)"  
"Hilfsantrag 3 - erfinderische Tätigkeit (ja)"  
"Kostenverteilung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, T 0222/85, T 0002/89, T 1459/05

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1033/09 - 3.2.04

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 20. September 2011

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

G.D. S.p.A.  
Via Battindarno, 91  
I-40133 Bologna (IT)

**Vertreter:**

Ghioni, Carlo Raoul Maria  
c/o Bugnion S.p.A.  
Via de Corticella, 87  
I-40128 Bologna (IT)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

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

**Vertreter:**

Seemann, Ralph  
Patentanwälte Seemann & Partner  
Ballindamm 3  
D-20095 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1427299 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. März 2009.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ceyte  
**Mitglieder:** C. Scheibling  
C. Heath

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 5. Mai 2009 gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 13. März 2009 Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerde am 22. Juli 2009 schriftlich begründet.
- II. Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100a) EPÜ 1973 (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) gestützt.
- III. Folgende Dokumente haben in diesem Verfahren eine Rolle gespielt:
- A1: EP-B-1 226 765  
A2: EP-B-0 383 970  
A8: US-A-4 237 778  
A9: US-A-3 357 320  
A10: EP-A-1 016 350
- IV. Am 4. März 2011 wurde eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer eröffnet, die am 20. September 2011 fortgesetzt wurde.

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

Sie hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:  
Der Einspruch sei genügend begründet und somit zulässig.  
Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei im Hinblick auf A1, A2, A8 oder A9 nicht neu.

Falls die Neuheit gegeben sein sollte, stelle A8 oder die Figur 1 der Streitpatentschrift den nächstkommenden Stand der Technik dar. Die beanspruchte Multisegmentfiltereinrichtung unterscheide sich davon lediglich durch die Ausbildung der Funktionseinheiten als Module. Die modulare Ausgestaltung von solchen Einrichtungen sei jedoch aus A2 bekannt. Die in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 bis 3 seien als verspätet zurückzuweisen. Eine Vertagung der mündlichen Verhandlung sowie eine Kostenverteilung seien gerechtfertigt, sollten die Hilfsanträge zum Verfahren zugelassen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf A8 in Kombination mit A2.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 sei unklar weil der Ausdruck "Zusammenstelltrommel" keine definierte Bedeutung habe, und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf A8 in Kombination mit A2 oder im Hinblick auf A8 in Kombination mit A10 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens.

In der an den Hilfsantrag 3 angepassten Beschreibung sollten die die Muldentrommel betreffenden Abschnitte, sowie Paragraph [0066] gestrichen werden.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Einspruch sei nicht ausreichend substantiiert und somit unzulässig.

A1 und A2 offenbarten keine Übergabevorrichtung auf eine nachfolgende Strangbildevorrichtung und A8 und A9 besäßen keine als Module ausgebildeten Funktionseinheiten. Auch A2 offenbare keine Module, so

dass eine Kombination der Einrichtung von A8 oder der Figur 1 der Streitpatentschrift mit der Einrichtung nach A2 dieses Merkmal nicht offenbaren könne. Die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge kämen nicht überraschend, da diese zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal im Verfahren gewesen seien. Einer Vertagung der mündlichen Verhandlung werde nicht entgegengetreten, eine Kostenverteilung sei jedoch nicht gerechtfertigt. Weder A8 noch A2 offenbarten in Wirkverbinding stehende Funktionseinheiten, die horizontal in einer Reihe angeordnet seien. Folglich könne deren Kombination diese Merkmale nicht nahelegen.

In Hilfsantrag 3 werde zusätzlich verlangt, dass jede Funktionseinheit wenigstens eine Zusammenstelltrommel umfasse. Dieses Merkmal stamme aus dem erteilten Anspruch 7 und sei somit bezüglich der Klarheit nicht zu beanstanden.

Dieses Merkmal sei weder aus A8 noch aus A2 bekannt. Ein Fachmann würde A10, die eine verschiedene Art von Maschinen betreffe, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe nicht heranziehen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, die Beschwerde zurückzuweisen, bzw. das Patent in der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im Umfang einer der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2011 oder im Umfang einer der Hilfsanträge 3 und 4, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2011, aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen (27) von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) zur Herstellung von Multisegmentfiltern (49) der Tabak verarbeitenden Industrie in einem Strangverfahren, wobei zusammengestellte Filtersegmentgruppen (27) mit einer Übergabevorrichtung (62) auf eine nachfolgende Strangbildevorrichtung (1) abgegeben werden, wobei je Multisegmentfilter (49) wenigstens zwei unterschiedliche Arten von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung in eine Mehrzahl von selbständigen Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3), die jeweils als ein Modul ausgebildet sind, unterteilbar ist, wobei die Filtersegmente (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) in den selbständigen Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3) queraxial förderbar sind".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist eine Kombination des Anspruchs 1 des Hauptantrags mit den Merkmalen der Ansprüche 4 und 6 wie erteilt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 bezieht sich auf eine "Multisegmentfilterherstellungseinrichtung mit einer Strangbildevorrichtung (1) und einer Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen (27) von Filtersegmenten(6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) zur Herstellung von Multisegmentfiltern (49) der Tabak verarbeitenden Industrie in einem Strangverfahren", wobei die Einrichtung der des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 entspricht und wobei "nachfolgende" im Ausdruck "zusammengestellte Filtersegmentgruppen (27) mit einer Übergabevorrichtung (62) auf eine nachfolgende

Strangbildevorrichtung (1) abgegeben werden" gestrichen wurde.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lautet wie folgt:

"Multisegmentfilterherstellungseinrichtung mit einer Strangbildevorrichtung (1) und einer Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen (27) von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) zur Herstellung von Multisegmentfiltern (49) der Tabak verarbeitenden Industrie in einem Strangverfahren, wobei zusammengestellte Filtersegmentgruppen (27) mit einer Übergabevorrichtung (62) auf die Strangbildevorrichtung (1) abgegeben werden, wobei je Multisegmentfilter (49) wenigstens zwei unterschiedliche Arten von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen (27) von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) in eine Mehrzahl von selbständigen Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3), die jeweils als ein Modul ausgebildet sind, unterteilbar ist, wobei die Filtersegmente (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87) in den selbständigen Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3) queraxial förderbar sind, wobei die Mehrzahl selbständiger Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3) in einer Reihe dergestalt angeordnet sind, dass wenigstens ein Teil der Förderelemente (8.1 - 8.5, 13.1 - 13.6, 16, 16.1 - 16.2, 63.1 - 63.10, 64.1 - 64.5, 74.1 - 74.3, 75.1 - 75.2, 90) zweier benachbarter Funktionseinheiten (604, 605.1 - 605.6, 61.1 - 61.3) in Wirkverbindung bringbar, insbesondere ineinander greifbar, sind, wobei die in Wirkverbindung bringbaren Förderelemente (63.1 - 63.10, 64.1 - 64.5) horizontal in einer Reihe angeordnet sind, und wobei jede

Funktionseinheit wenigstens eine Zusammenstelltrommel (64.1 - 64.5) umfasst."

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig, da wie folgend ausgeführt ein zulässiger Einspruch vorlag.
  
2. *Zulässigkeit des Einspruchs:*
  - 2.1 Nach Regeln 76(2)c) EPÜ muss die Einspruchsschrift u. a. die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. Dieses Erfordernis gilt als erfüllt, wenn die Einspruchsschrift vom Inhalt her geeignet ist, das Vorbringen des Einsprechenden objektiv verständlich zu machen. Dies ist der Fall, wenn der Standpunkt des Einsprechenden so deutlich dargelegt wird, dass sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht (siehe T 222/85, ABl. EPO 1988, 128).
  
  - 2.2 Im vorliegenden Fall wird die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 angegriffen. Es wird diesbezüglich in der Einspruchsschrift angegeben, dass A1 insbesondere in der Figur 14 und in den Absätzen 48 bis 50 alle Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 1 offenbart. Weiter werden auch die Einrichtungen gemäß der Figur 10 von A2 und der Figur 1 von A8, A9 und A10 für neuheitsschädlich gehalten. Jede Entgegenhaltung wird im Einzelnen mit dem beanspruchten Gegenstand verglichen und die relevanten Passagen zitiert. Es ist daher ohne weiteres möglich den Angaben der Einsprechenden zu folgen, bzw. die

Beanstandung und die dazugehörige Beweisführung und Argumentation nachzuvollziehen.

2.3 Des Weiteren ist eine Einspruchsbegründung auch ausreichend substantiiert, wenn sie nicht alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs behandelt, siehe T 2/89 ABl. EPA 91, 51. Es wird ebenso wenig gefordert, dass das Vorbringen "in sich schlüssig" sein muss. Die Schlüssigkeit ist der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs vorbehalten, die erst dann erfolgt, wenn feststeht, dass der Einspruch zulässig ist.

2.4 Aus alldem ergibt sich, dass der Einspruch zulässig ist.

3. *Einwand unter Artikel 100(c) EPÜ:*

Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung zum ersten Mal einen Einwand unter Artikel 123(2) bzw. 100(c) EPÜ gegen den Wortlaut des Anspruchs 1 wie erteilt, vorgebracht.

Es handelt sich hiermit um einen neuen Einspruchsgrund, der gemäß der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G010/91 (ABl. 1993, 420) nur mit Einverständnis der Patentinhaberin eingeführt werden kann.

Da dieses Einverständnis nicht vorliegt, kann diesem Einspruchsgrund nicht nachgegangen werden.

4. *Hauptantrag - Neuheit:*

4.1 Die Neuheit ist in Bezug auf A1, A2, A8 und A9 bestritten worden, wobei A1 ein Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPÜ ist.

- 4.2 Anspruch 1 enthält unter anderem folgendes Merkmal  
"wobei zusammengestellte Filtersegmentgruppen (27) mit einer Übergabevorrichtung (62) auf eine nachfolgende Strangbildevorrichtung (1) abgegeben werden"

Die Beschwerdeführerin hat die Auffassung vertreten, dieses Merkmal sei als fakultativ zu betrachten. Die Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschließen und hält dieses Merkmal für ein die beanspruchte Einrichtung einschränkendes Merkmal.

- 4.3 Weder A1 noch A2 beschreiben eine Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen von Filtersegmenten, die das besagte Merkmal offenbart.

- 4.4 A8 offenbart eine Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen von Filtersegmenten, wobei diese Einrichtung zwei Filtersegmentgeherstellungslinien, die in der Lage sind, unterschiedliche Arten von Filtersegmenten herzustellen, beinhaltet. Es ist jedoch D8 nicht zu entnehmen, dass diese Filtersegmentgeherstellungslinien als selbsttätige austauschbare und geschlossene Einheiten, also als Module ausgebildet sind.

- 4.5 Auch D9 ist nicht zu entnehmen, dass die Vorratsbehälter (32, 34, 36) selbsttätige austauschbare und geschlossene Einheiten darstellen. Des weiteren werden die Filtersegmente von diesen Einheiten, entsprechend der Figur 2, von einer queraxialen in eine längsaxiale Förderrichtung gebracht (Spalte 3, Zeilen 31 bis 35) und in dieser Richtung auf ein Transportband (46) abgegeben.

- 4.6 Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Hinblick auf A1, A2, A8 oder A9 neu.

5. *Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit:*

5.1 Der Stand der Technik gemäß Figur 1 der Streitpatentschrift, oder A8 (Spalte 3, Zeilen 35 bis 46; Figur 1) stellen den nächstkommenden Stand der Technik dar, da er mit der beanspruchten Einrichtung die meisten Merkmale in gemein beinhaltet.

5.2 Es ist unbestritten, dass sich die Einrichtung gemäß Anspruch 1 von dem nächstkommenden Stand der Technik dadurch unterscheidet, dass die Einrichtung in eine Mehrzahl von Funktionseinheiten, die als Module ausgebildet sind, unterteilbar ist.

5.3 Die in Bezug auf A8 oder die Figur 1 der Streitpatentschrift zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, bei einer gattungsgemäßen Einrichtung auf einfache Weise eine Variabilität bei der Multifilterherstellung zu ermöglichen (Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 43 bis 47).

5.4 A2 (Spalte 18, Zeilen 47 bis 53; Figuren 1, 10, 12) lehrt aber, Filtersegmente in einer in sich geschlossenen selbstständigen Funktionseinheit herzustellen und mehrere dieser Funktionseinheiten in einer Einrichtung zu kombinieren, das heißt, eine Einrichtung vorzusehen, die in modulare Funktionseinheiten unterteilbar ist, so dass die Einrichtung je nach Bedarf mit den benötigten Funktionseinheiten bestückt werden kann.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass A2 keine als Modul ausgebildeten Funktionseinheiten offenbare.

Dem kann nicht zugestimmt werden. In der Figur 1 von A2 wird eine komplette Einheit zur Herstellung von Filtersegmenten dargestellt (Spalte 4, Zeilen 49 bis 51). Es handelt sich somit um eine selbsttätige und geschlossene Einheit. Die in den Figuren 10 und 12 offenbarten Einrichtungen werden aus einer Mehrzahl von einzelnen Funktionseinheiten gebildet, die gleiche oder verschiedene Filtersegmente herstellen (Spalte 18, Zeilen 21 bis 24 und 47 bis 53), je nachdem, welche Funktionseinheiten kombiniert werden. Die Funktionseinheiten sind somit auch austauschbar und entsprechen daher der Definition eines Moduls.

Die Verwendung von Einrichtungen mit einer Mehrzahl von Komponenten, die in Einheiten angeordnet sind, die entnommen und ausgetauscht werden können, und somit eine Anpassung einer Einrichtung an eine variable Nachfrage ermöglichen, ist allgemein bekannt und wird in einer großen Anzahl von Technologiebereichen eingesetzt. Viele Apparate des täglichen Lebens beruhen auf einem solchen modularen Prinzip.

Die Vorteile einer modularen Ausbildung (auf einfache Weise eine Variabilität der Einrichtung zu erreichen) liegen daher für den Fachmann auf der Hand.

Es ist folglich für den Fachmann naheliegend, eine modulare Ausgestaltung, wie aus A2 bekannt, zu diesem Zweck auch bei der Einrichtung gemäß A8 oder der Figur 1 der Streitpatentschrift anzuwenden und somit zur beanspruchten Einrichtung zu gelangen.

6. Aus alledem folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

7. *Zulässigkeit der Hilfsanträge, Verlegung der mündlichen Verhandlung:*

7.1 Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die Hilfsanträge als verspätet zurückzuweisen.

7.2 Die in der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2011 überreichten Hilfsanträge 1 und 2 entsprechen vollständig den mit der Erwiderung vom 18 November 2009 auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen 1 und 3. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 6. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ergibt sich aus der Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4, 6 und 16. Die Gegenstände der Hilfsanträge 1 und 2 sind eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung entnehmbar und entsprechen somit den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ. Da die Hilfsanträge 1 und 2 bereits in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens eingereicht worden sind und eine Reaktion auf die Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin darstellen, hat sie die Kammer zum Verfahren zugelassen.

Der geltende in der mündlichen Verhandlung vom 20. September 2011 überreichte Hilfsantrag 3 ergibt sich aus einer Kombination des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 mit den erteilten Anspruch 7 ("jede Funktionseinheit umfasst wenigstens eine Zusammenstelltrommel"), wobei präzisiert wird, dass die Einrichtung "zum Zusammenstellen von Gruppen (27) von Filtersegmenten (6, 7, 79, 80 - 83, 83.1 - 83.4, 87)" vorgesehen ist. Der geänderte Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ist eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung

entnehmbar und entspricht somit den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ.

Anspruch 1 ist also im Wesentlichen eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4, 6, 7 und 16, auf die die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung eingegangen war. Dieser neue Hilfsantrag konnte somit den Diskussionsrahmen, der durch die Beschwerdebegründung und die Beschwerdeerwiderung bestimmt ist, nicht ausdehnen. Darüber hinaus war dieser verspätet eingereichte Hilfsantrag bezüglich der Frage der unzulässigen Erweiterungen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ sowie der Frage der erfinderischen Tätigkeit eindeutig [prima facie] zulässig: Das weitere Merkmal des Anspruchs 1 nämlich, dass jede Funktionseinheit wenigstens eine Zusammenstelltrommel umfasst, dient dazu, die Variabilität bei der Multisegmentfilterherstellung zu erhöhen, da eben durch diese Maßnahme zum einen die Möglichkeit gegeben ist, entsprechende selbständige Funktionseinheiten, die als Modul ausgebildet sind, gegeneinander auszutauschen und zum anderen ohne weitere umfangreiche Umbaumaßnahmen eine selbständige Funktionseinheit hinzuzufügen. Die Funktionseinheiten von A1 und A2 weisen keine Zusammenstelltrommel auf. Weder in A8 noch in A10 sind selbständige Funktionseinheiten vorhanden, woraus folgt, dass der Gegenstand des Anspruch 1 sich nicht aus einer Kombination von A8, A10 und A2 ergeben kann. Aus diesen Gründen hielt es die Kammer für geboten, von ihren Befugnis nach Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) Gebrauch zu machen und den verspätet eingereichten Hilfsantrag 3 zum Verfahren zuzulassen.

7.3 Das Argument, dass die Beschwerdegegnerin die zusammen mit der Erwidernng von 18 November 2009 auf die Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage zuruckgenommen und somit endgultig darauf verzichtet hat, kann nicht uberzeugen. Gema standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, bedeuten zwischenzeitliche Einschrankungen des Patentbegehrens keinen ausdrucklichen Verzicht auf Teile des Patents, sondern sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das Patent gegenuber Einwanden abgrenzen sollen. Es ist dem Patentinhaber daher grundsatzlich nicht verwehrt, im Beschwerdeverfahren wieder zu einer breiteren Fassung seines Patentbegehrens zuruckzukehren (soweit nicht das Verbot der reformatio in peius greift).

7.4 Es ist dennoch zuzugestehen, dass diese neuen Hilfsantrage 1 bis 3 einer durchgehenden Prufung insbesondere bezuglich der Frage der erfinderischen Tatigkeit bedurften. Da die Beschwerdefuhrerin zu diesem Zweck eine Verlegung der mundlichen Verhandlung vom 4. Marz 2011 beantragt hat und die Beschwerdegegnerin einer solchen Verlegung zugestimmt hat, hielt die Kammer es fur angemessen, eine Verlegung anzuordnen.

8. *Hilfsantrage 1 und 2:*

8.1 Der nachstkommende Stand der Technik (A8 oder Figur 1 der Patentschrift) zeigt eine Multisegmentfilterherstellungseinrichtung mit einer Strangbildevorrichtung und einer Einrichtung zum Zusammenstellen von Gruppen von Filtersegmenten. Somit ist die folgende Darlegung sowohl fur Hilfsantrag 1 als fur Hilfsantrag 2 zutreffend.

- 8.2 Der Gegenstand des Anspruch 1 beider Hilfsanträge unterscheidet sich von A8 dadurch, dass:
- die Einrichtung in eine Mehrzahl von Funktionseinheiten, die als Module ausgebildet sind, unterteilbar ist,
  - die Mehrzahl selbständiger Funktionseinheiten in einer Reihe dergestalt angeordnet sind, dass wenigstens ein Teil der Fördererelemente zweier benachbarter Funktionseinheiten in Wirkverbindung bringbar, sind,
  - in Wirkverbindung bringbaren Fördererelemente horizontal in einer Reihe angeordnet sind.
- 8.3 Diese unterscheidenden Merkmale tragen dazu bei, einen modularen Aufbau der Funktionseinheiten zu vereinfachen. Die in Hinblick auf A8 als nächstkommenden Stand der Technik zu lösende Aufgabe bleibt somit dieselbe, nämlich bei einer gattungsgemäßen Einrichtung auf einfache Weise eine Variabilität bei der Multifilterherstellung zu ermöglichen.
- 8.4 A2 aus dem gleichen technischen Gebiet offenbart die beanspruchte Lösung für diese Aufgabe. Der Fachmann würde die Vorteile dieser Lehre erkennen und, aus den in Bezug zum Hauptantrag genannten Gründen (Abschnitt 5.4) ohne erfinderisch tätig zu werden, diese Lehre bei einer Einrichtung gemäß A8 anwenden und somit zum dem im Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 beanspruchten Gegenstand gelangen.
- 8.5 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass in A2 keine Wirkverbindung zwischen den Fördererelementen zweier benachbarter Funktionseinheiten bestehe. Sie hat die Ansicht vertreten, eine Wirkverbindung impliziere "Interoperabilität" und sei daher nur dann vorhanden,

wenn die Fördererelemente direkt (unmittelbar) aufeinander wirken.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Eine Interoperabilität, bzw. Wirkverbindung besteht auch dann, wenn das eine Fördererelement indirekt auf das andere einwirkt. In A2 (Figur 12) steht eine erste Trommel (130) mit einer Zusammenstelltrommel (142) in direkter Wirkverbindung und diese letztere steht in direkter Wirkverbindung mit einer zweiten Trommel (130). Somit sind beide Trommeln (130) über die Zusammenstelltrommel (142) durch angepasste Drehgeschwindigkeit miteinander gekoppelt, dies bedeutet Interoperabilität. Folglich stehen diese beiden Trommeln auch in (indirekter) Wirkverbindung miteinander.

Auch der Wortlaut des Anspruchs selbst lässt darauf schließen, dass nicht nur "direkte" Wirkverbindungen gemeint waren. Es heißt nämlich "in Wirkverbindung bringbar, insbesondere ineinander greifbar, sind". Ineinander greifbar wäre eine direkte Wirkverbindung. Der Anspruch ist jedoch breiter ausgelegt, also nicht auf diese Art von direkten Wirkverbindungen beschränkt, so dass auch andere (also indirekte) Wirkverbindungen im Schutzzumfang einbegriffen werden.

Die Beschwerdegegnerin hat auch die Meinung vertreten, in A2 seien die in Wirkverbindung bringbaren Fördererelemente nicht horizontal in einer Reihe angeordnet. Diese Auffassung kann auch nicht geteilt werden. Aus Figur 12 ist erkennbar, dass die beiden Trommeln (130) hintereinander und in Kontakt mit einer Basis (Trommel 142) angeordnet sind. Sie stehen daher in einer Reihe. Es ist zuzugestehen, dass die auf der rechten Seite der Figur abgebildete Trommel etwas höhenmäßig nach unten versetzt angeordnet ist, so dass

beide Trommeln nicht rigoros horizontal angeordnet sind. Diese Abweichung ist jedoch gering und hat technisch keine Bedeutung, da sie weder der Variabilität noch der Austauschbarkeit der Funktionseinheiten abträglich ist, so dass dieser Unterschied keine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

8.6 Aus alldem ergibt sich, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

9. *Hilfsantrag 3:*

9.1 Im Vergleich zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wird im Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zusätzlich verlangt, dass "jede Funktionseinheit wenigstens eine Zusammenstelltrommel (64.1 - 64.5) umfasst".

9.2 Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, dass jede Übergabetrommel technisch gesehen auch die Voraussetzungen hat, um als Zusammenstelltrommel eingesetzt zu werden, und daher der Begriff "Zusammenstelltrommel" unklar sei. Sie hat diesbezüglich auf die Entscheidung T 1459/05 verwiesen. In dieser Entscheidung sah die zuständige Kammer die Notwendigkeit gegeben, ihr Ermessen auszuüben und von der allgemein vorgegebenen Praxis, dass im Einspruchsverfahren wie auch im folgenden Beschwerdeverfahren keine Befugnis zur Prüfung hinsichtlich Artikel 84 EPÜ bei Änderungen durch Kombinationen von erteilten Ansprüchen vorliegt, abweichen zu können. Sie war der Meinung, dass dieses Ermessen insbesondere dann auszuüben sei, wenn eine Situation entstehen würde, in der die weitere Prüfung

der geänderten Patentunterlagen erheblich erschwert wäre oder sogar zu keinem sinnvollen Ergebnis führen könnte.

Eine solche Situation liegt hier nicht vor. Die mit dem vorliegenden Fall betraute Kammer ist nicht der Auffassung, dass jede Übergabetrommel eine "potentielle" Zusammenstelltrommel ist. Sie ist der Ansicht, dass, um etwas "zusammenstellen" zu können, wenigstens zwei Elemente verschiedener Herkunft nötig sind. Daher ist eine Zusammenstelltrommel eine Trommel, die dazu vorgesehen ist, aus mehreren Quellen gespeist zu werden. Folglich sieht die Kammer auch keinen Grund, hier von der allgemein vorgegebenen Praxis abzuweichen.

Die Beschwerdeführerin hat darauf hingewiesen, dass die in den Figuren 2 und 3 der Patentschrift mit dem Bezugszeichen 64.2 versehene Trommel der jeweils ersten Funktionseinheit nicht aus zwei Quellen gespeist wird. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese Trommel dazu vorgesehen ist, auch Elemente aus einer zweiten Quelle zu übernehmen. Dies ist zwangsläufig so, weil alle Funktionseinheiten unter sich ungeordnet werden können (siehe Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 11 bis 16). Auch diese Trommel entspricht somit der oben gegebenen Definition.

9.3 Die Beschwerdeführerin hat weiter vorgetragen, dass der beanspruchte Gegenstand durch A8 in Kombination mit A2, sowie durch A8 in Kombination mit A10 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nahegelegt werde.

9.3.1 In A8 (Figur 1) sind zwei Herstellungslinien für Filtersegmente vorhanden, welche einer alleinigen

Zusammenstelltrommel (38) zugeführt werden. A8 enthält keine selbständigen Funktionseinheiten, die jede eine Zusammenstelltrommel umfassen.

In A2 (Figur 12) sind zwei selbständige Funktionseinheiten für die Herstellung von Filtersegmenten, die eine von beiden Funktionseinheiten getrennte Zusammenstelltrommel (142) speisen, vorhanden. Keine der beiden Funktionseinheiten umfasst selbst eine Zusammenstelltrommel.

Die Beschwerdeführerin hat zwar die Meinung vertreten, dass die Trommeln (130) als "Zusammenstelltrommeln" anzusehen seien, weil sie in nicht kontinuierlicher Weise durch die Bypassstrommeln (136) gespeist werden. Dem kann nicht jedoch zugestimmt werden, da die Trommeln (130) ausgelegt sind, um lediglich aus einer einzigen Quelle (Trommel 136) gespeist zu werden, eine Zusammenstelltrommel jedoch, wie oben ausgeführt, vorgesehen ist, um aus zwei Quellen gespeist zu werden. Da weder A8 noch A2 Funktionseinheiten, wovon jede wenigstens eine Zusammenstelltrommel umfassen, offenbaren, kann die Kombination dieser beiden Druckschriften nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand führen.

- 9.3.2 Wie vorstehend in Punkt 7.2 ausgeführt, dient das weitere Merkmal des Anspruchs 1, nämlich, dass jede Funktionseinheit wenigstens eine Zusammenstelltrommel umfasst, dazu, die die Variabilität bei der Multisegmentfilterherstellung zu erhöhen, da durch diese Maßnahme zum einen die Möglichkeit gegeben ist, entsprechende selbständige Funktionseinheiten, die als Modul ausgebildet sind, gegeneinander auszutauschen und

zum anderen ohne weitere umfangreiche Umbaumaßnahmen eine selbständige Funktionseinheit hinzuzufügen.

Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin ist A10 (Figur) kein modularer Aufbau der Herstellungslinien für die Filtersegmente (13, 42) zu entnehmen. Es wird darin weder angegeben, dass die Herstellungslinien als selbsttätige geschlossene Einheiten aufgebaut sind, noch, dass diese austauschbar wären.

Aus diesem Grund würde ein Fachmann A10 nicht heranziehen, um die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe zu lösen, nämlich bei der Multisegmentfilterherstellung mit selbständigen Funktionseinheiten die Variabilität zu erhöhen.

Die Beschwerdeführerin hat weiter ausgeführt, dass ein modularer Aufbau allgemeines Fachwissen sei, das der Fachmann auch im technischen Bereich der Multisegmentfilterherstellung ohne erfinderisch tätig zu werden, anwenden würde. Dem ist so nicht zuzustimmen. Wie oben erläutert (siehe Abschnitt 5.4), kommt ein modularer Aufbau in vielen technischen Bereichen zum Einsatz. Daraus sind für den Fachmann die dadurch erreichbaren Vorteile bekannt. Die Beschwerdeführerin konnte jedoch mit der Behauptung, dass es alleine deswegen für den Fachmann schon naheliegend sei, bei der Multisegmentfilterherstellung dieses Konzept in der spezifisch beanspruchten Weise zu verwirklichen, nämlich indem er die Herstellungslinien für die Filtersegmente als Module (d.h. selbsttätige geschlossene und austauschbare Einheiten) aufgebaut hätte, nicht überzeugen.

9.4 Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 im Hinblick auf A8 in Kombination mit A2, sowie durch A8 in Kombination mit A10 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens auf einer erfinderischen Tätigkeit.

10. *Angepasste Beschreibung:*

Die Beschwerdeführerin hat den Standpunkt vertreten, dass zusätzlich zu den vorgenommenen Änderungen, die Druckschrift A2 gewürdigt und die Passagen die sich auf die Muldentrommel beziehen, sowie Absatz [0066] gestrichen hätten werden sollen.

Regel 42 b) EPÜ sieht vor, dass der Stand der Technik, soweit bekannt, der für das Verständnis der Erfindung nützlich ist, in der Beschreibungseinleitung anzugeben ist. Darunter wird in der Praxis der nächstkommende Stand der Technik verstanden, der als Ausgangspunkt für die Erfindung (insbesondere für die Zweiteilung des Anspruchs 1) gedient hat. Dieser ist jedoch bereits in der Beschreibung in Bezug auf die Figur 1 angegeben. Dies genügt den Erfordernissen des EPÜ.

Die in der Beschreibung erläuterte Muldentrommel wird zwar nicht beansprucht, jedoch dient deren Beschreibung dem allgemeinen Verständnis der Funktionsweise der beanspruchten Maschine und ist somit nützlich.

Absatz [0066] der Beschreibung ist gleichlautend in der erteilten Fassung vorhanden und steht auch nicht im Widerspruch zu den für gewährbar befundenen Ansprüchen (dies ist auch nicht behauptet worden). Es besteht daher kein Grund, diese Absätze zu streichen.

11. *Kostenverteilung:*

Im Falle einer Vertagung der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2011 hat die Beschwerdeführerin beantragt, die damit verbundenen zusätzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Die Vertagung der mündlichen Verhandlung ist darauf zurückzuführen, dass der während der mündlichen Verhandlung überreichte Hilfsantrag 3 zum Verfahren zugelassen worden ist. Artikel 104(1) EPÜ ermächtigt die Kammer, aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenverteilung anzuordnen. Artikel 16 VOBK sieht vor, dass die Kammer vorbehaltlich Artikel 104(1) EPÜ auf Antrag eine anderweitige Kostenverteilung anordnen kann. Es geht dabei um Fälle, in denen Kosten entstanden sind, u. a. durch "Änderungen gemäß Artikel 13 [VOBK] am Vorbringen eines Beteiligten gemäß Artikel 12 Absatz 1 [VOBK]".

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der in der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2011 überreichte Hilfsantrag 3 eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin nach Einreichung der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung, d. h. im Sinne von Artikel 13(1) VOBK darstellt.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die in Artikel 104(1) EPÜ und Artikel 16 VOBK festgelegten Voraussetzungen für eine Kostenverteilung im vorliegenden Fall gegeben sind. Durch die Verlegung der mündlichen Verhandlung, teilweise aufgrund der Zulassung des Hilfsantrags 3, müssen der Beschwerdeführerin erhöhte Kosten entstanden sein, im Vergleich zur Situation, die bestanden hätte, falls sämtliche Hilfsanträge während der mündlichen Verhandlung vom 4. März 2011 hätten behandelt werden können. Die Kammer

ist daher der Auffassung, dass es aus den vorstehend genannten Gründen der Billigkeit entspricht, eine Kostenverteilung zu Gunsten der Beschwerdeführerin festzusetzen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Einspruch ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche: 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht  
in der mündlichen Verhandlung vom  
20. September 2011;

Beschreibung: Spalten 1 bis 20 eingereicht in der  
mündlichen Verhandlung vom 20. September  
2011;

Figuren: 1 bis 10b der Patentschrift.

4. Die Beschwerdegegnerin trägt die Kosten, die der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Anreise und Übernachtung von zwei Personen für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 4. März 2011 entstanden sind.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe

M. Ceyte