

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. Juli 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1561/09 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 03029874.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1445224

**IPC:** B65H 31/30

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Bilden von Stapeln aus flächigen Gegenständen

**Patentinhaberin:**

Ferag AG

**Einsprechende:**

Müller Martini Holding AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 123 (2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Neuheit - nein (Hauptantrag und 3. Hilfsantrag)"

"Unzulässige Erweiterung - ja (1. und 2. Hilfsantrag)"

"Erfinderische Tätigkeit - ja (4. Hilfsantrag)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1561/09 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05  
vom 19. Juli 2011

**Beschwerdeführerin:** Ferag AG  
(Patentinhaberin) Zürichstraße 74  
CH-8340 Hinwil (CH)

**Vertreter:** Rentsch Partner AG  
Rechtsanwälte und Patentanwälte  
Fraumünsterstraße 9  
Postfach 2441  
CH-8022 Zürich (CH)

**Beschwerdegegnerin:** Müller Martini Holding AG  
(Einsprechende) Sonnenbergstraße 13  
CH-6052 Hergiswil (CH)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Mai 2009 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1445224 aufgrund des Artikels 101 (3)(b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Zellhuber  
**Mitglieder:** H. Schram  
M. J. Vogel

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 20. Mai 2009 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 445 224 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents bzw. des ersten Hilfsantrags nicht neu sei (Artikel 54 EPÜ) und dass Anspruch 1 des zweiten, dritten und vierten Hilfsantrags so geändert worden sei, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 123 (2) EPÜ).

II. Am 19. Juli 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder als 1. bis 3. Hilfsantrag, das Patent auf der Grundlage der am 17. Juni 2011 als Hilfsanträge I bis III eingereichten Anspruchssätze aufrechtzuerhalten, oder als 4. Hilfsantrag, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung übergereichten Hilfsantrag IV aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Bilden von Stapeln aus flächigen Gegenständen, wie Druckereiprodukten, mit einem Schacht (10), dessen Schachtraum (10') unten von einem Schachtboden (28), auf zwei einander gegenüber liegenden Seiten von Begrenzungselementen (68, 72) sowie auf einer in einer Ausstossrichtung (A) stromaufwärts liegenden Seite von Führungselementen (66) und auf einer stromabwärts liegenden Seite von weiteren Führungselementen (70) für die von oben in den Schachtraum (10') einführbaren Gegenstände (12) begrenzt ist, welche auf dem Schachtboden (28) stapelförmig zu liegen kommen, wobei zum Ausstossen eines Stapels (76) aus dem Schachtraum (10') die Führungselemente (66) in Ausstossrichtung (A) durch den Schachtraum (10') hindurch und die weiteren Führungselemente (70) aus dem Schachtraum (10') heraus mittels eines Antriebs (48) bewegt werden, und die Führungselemente (66) mit dem einen Antrieb (48) sowie die weiteren Führungselemente (70) mit einem weiteren Antrieb (48) verbunden sind und mittels dieser Antriebe (48) die Führungselemente (66) unabhängig von den weiteren Führungselementen (70) bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass den Führungselementen (66) und den weiteren Führungselementen (70) je zusammen mit diesen bewegbare, obengennante (sic) Begrenzungselemente (68, 72) zugeordnet sind."

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass nach dem Wort "welche" das Merkmal "*im Schachtraum (10'), durch Drehen des Schachtes (10) zueinander um 180° versetzt*

*aufeinander ablegbar, zu einem Stapel (76) gestapelt werden und dabei" eingefügt worden ist, und dass der Ausdruck "eines Stapels" durch den Ausdruck "des Stapels" ersetzt worden ist.*

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags dadurch, dass nach dem Ausdruck "durch Drehen des Schachtes (10)" das Merkmal *"um eine zentrale Vertikalachse (18)"* eingefügt worden ist.

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des Anspruchs das Merkmal *"wobei auf beiden Seiten des Schachtes für die Führungselemente (66) je ein Antriebselement (84) und für die weiteren Führungselemente (70) je ein weiteres Antriebselement (88) vorhanden ist"* eingefügt worden ist.

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des Anspruchs das Merkmal *"wobei der Schachtboden (28) mittels eines Hubantriebes anhebbar und absenkbar ist, und zum Ausstossen eines Stapels (76) die Führungselemente (66) während des Absenkens des Schachtbodens (28) in Ausstossrichtung (A) bewegt werden"* eingefügt worden ist.

V. Im Beschwerdeverfahren wurde auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

E1 *Universo Stapelauslage 3644*, Prospekt der Firma Müller Martini, Druckvermerk "Gedruckt in der Schweiz/3644 Universo/9804/R1/d", 6 Seiten.

E2 *Bedienungsanleitung ZTM-Auslage Universo 3644*,  
Druckvermerk "08.98d," 57 Seiten.

E3 *Ersatzteil Katalog Universo 3644*, Druckvermerk  
"06.2000", 78 Seiten.

E13 EP-A 0 586 802

VI. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren  
und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen  
Folgendes vorgetragen:

In den vorveröffentlichten Unterlagen zur offenkundigen  
Vorbenutzung (vgl. die Druckschriften E1 bis E3) sei  
keine Offenbarung dafür zu finden, dass der Endstapel im  
Ausstoßschacht wie bei der beanspruchten Erfindung  
gebildet werde. Vielmehr werde bei der vorbenutzten  
Vorrichtung der Endstapel außerhalb des Ausstoßschachts  
gebildet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des  
Streitpatents sei somit neu.

Die Gegenstände des Anspruchs 1 des 1. und  
2. Hilfsantrags seien dahingehend präzisiert worden,  
dass die von oben in den Schachtraum einführbaren  
Gegenstände durch Drehen des Schachtes (um eine zentrale  
Vertikalachse) zueinander um 180° versetzt aufeinander  
ablegbar zu einem Stapel gestapelt würden. Das Drehen  
des Schachtes sei nicht zwingend mit dem weiteren  
Merkmal des Anspruchs 2 wie ursprünglich eingereicht  
verknüpft, wonach die Führungselemente 66, 70 bei Beginn  
eines Drehvorganges aufeinander zu bewegt würden, um am  
Stapel anzuliegen. Die Ansprüche 1 des 1. und

2. Hilfsantrags erfüllten mithin die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Gemäß Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags seien die Antriebselemente 86, 88 *auf beiden Seiten des Schachtes* angeordnet. Da bei der vorbenutzten Vorrichtung die Antriebselemente (dort Ketten) sich außerhalb des Schachtes erstreckten, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrags neu.

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags sei eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 5. Die vorbenutzte Vorrichtung weise weder einen mittels Hubantrieb beweglichen Schachtboden noch die zyklusverkürzende Lösung des Ausstoßens während des Absenkens auf. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 4. Hilfsantrags beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Bei der vorbenutzten Vorrichtung wie bei der Erfindung könnten Teilstapel im Ausstoßschacht aufeinander gelegt werden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei somit nicht neu.

Die in Anspruch 1 des 1. und 2. Hilfsantrags beanspruchte um 180° versetzte Stapelung sei nur in Kombination mit dem Bilden von Teilstapeln in einem Vorstapelraum und nur in Kombination mit dem Stabilisierungsvorgang durch die Führungselemente offenbart. Diese Ansprüche stellten

Zwischenverallgemeinerungen und somit einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

Das in Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags gegenüber Anspruch 1 wie erteilt hinzugefügte Merkmal sei aus der vorbenutzten Vorrichtung bekannt und könne die Neuheit nicht herstellen.

Die in Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags beanspruchte Anhebbarkeit und Absenkbarkeit des Schachtbodens mittels Hubantrieb sei dem Fachmann allgemein bekannt, siehe z. B. die Druckschrift E13 (Figur 1, worin der Antrieb für den Schachtboden (Ablagetisch 30) mit 33 bezeichnet sei). Gemäß dem Passus in Spalte 9, Zeilen 27 bis 33, werde der fertige Stapel 38 aus dem Stapelraum 26 ausgestoßen, wenn sich der Stapelboden 30 in seiner unteren Endlage befinde. Für den Fachmann sei es aber ohne Weiteres erkennbar, dass der Vorgang des Ausstoßes schon während des Absenkens des Schachtbodens beginnen könne. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 4. Hilfsantrags sei daher nahegelegt.

## **Entscheidungsgründe**

### HAUPTANTRAG UND 3. HILFSANTRAG

1. *Einwand der mangelnden Neuheit, Artikel 54 EPÜ*

1.1 Auslegung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag

Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft eine "Vorrichtung zum Bilden von Stapeln aus flächigen Gegenständen, wie Druckereiprodukten, ... für die von oben in den

Schachtraum (10') einführbaren Gegenstände (12) ... , welche auf dem Schachtboden (28) stapelförmig zu liegen kommen, ... , wobei zum Ausstossen eines Stapels (76) aus dem Schachtraum (10'), ...".

Der Stapel (76), der aus dem Schachtraum (10') ausgestoßen wird, wird im Streitpatent Fertigstapel genannt, siehe z. B. Spalte 5, Zeilen 5, 11, 17, 19, 24 und 26 des Streitpatents.

Der Ausdruck "die von oben in den Schachtraum (10') einführbaren Gegenstände" kann sich nach Auffassung der Kammer sowohl auf einzeln eingeführte Gegenstände als auch auf Teil- oder Fertigstapel beziehen. Anders gesagt, der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags schließt nicht aus, dass Fertigstapel aus flächigen Gegenständen (die außerhalb des Schachtraums 10' zu einem Fertigstapel 76 gestapelt wurden) von oben in den Schachtraum (10') eingeführt, auf dem Schachtboden abgelegt und anschließend ausgestoßen werden.

- 1.2 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass, anders als bei der Erfindung, bei der vorbenutzten Vorrichtung gemäß den Druckschriften E1 bis E3 keine Teilstapel im Ausstoßschacht aufeinander gelegt und somit keine Fertigstapel im Ausstoßschacht gebildet würden.

Ob bei der vorbenutzten Vorrichtung Endstapel (Fertigstapel) nur außerhalb des Ausstoßschachts gebildet werden oder nicht, ist von der Kammer nicht zu entscheiden, da, wie oben ausgeführt, Anspruch 1 des Hauptantrags dies nicht ausschließt. Nach Auffassung der Kammer können mit der vorbenutzten Vorrichtung Endstapel außerhalb des Ausstoßschachts gebildet, dann im

Ausstoßschacht abgelegt und anschließend ausgestoßen werden.

Der Gegenstand des Anspruch 1 des Hauptantrags ist somit gegenüber der vorbenutzten Vorrichtung nicht neu, Artikel 54 EPÜ.

- 1.3 Das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrags, nämlich "*wobei auf beiden Seiten des Schachtes für die Führungselemente (66) je ein Antriebselement (84) und für die weiteren Führungselemente (70) je ein weiteres Antriebselement (88) vorhanden ist*", ist ebenfalls in der vorbenutzten Vorrichtung vorhanden, siehe zum Beispiel die Druckschrift E3, Seiten 7.10.1 und 7.10.2.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass bei der Erfindung die (durch Ketten und Kettenräder gebildeten) Antriebselemente 86, 88 "*auf beiden Seiten des Schachtes*" angeordnet seien (siehe die Figuren 1 bis 5 sowie Absatz [0030] des Streitpatents), während bei der vorbenutzten Vorrichtung die Ketten sich außerhalb des Schachtes erstreckten.

Dem kann nicht gefolgt werden. Weder Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags noch die Figuren und die Beschreibung des Streitpatents bringen zum Ausdruck, dass die Längen der seitlich am Schacht angeordneten Antriebselemente kleiner sind als die Länge des Schachtraumes in der Ausstoßrichtung.

1. UND 2. HILFSANTRAG

2. *Einwand der unzulässigen Erweiterung, Artikel 123 (2) EPÜ*

In Anspruch 1 des 1. bzw. 2. Hilfsantrags wurde das Merkmal "*durch Drehen des Schachtes (10) ...*" bzw. "*durch Drehen des Schachtes (10) um eine zentrale Vertikalachse (18) ...*" aufgenommen.

Das Drehen des Schachtes ist aber nur in Verbindung mit dem Stabilhalten des Stapels offenbart, siehe die Absätze [0006] und [0017] sowie Anspruch 2 der ursprünglich eingereichten Anmeldung (veröffentlichte Fassung).

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags und Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags wurden somit in einer Weise geändert, dass ihre Gegenstände über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, Artikel 123 (2) EPÜ.

4. HILFSANTRAG

3. *Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum Bilden von Stapeln aus flächigen Gegenständen, wie Druckereiprodukten, zu schaffen, welche unter allen Umständen die Bildung stabiler Stapel mit kurzen Zykluszeiten gewährleistet (vgl. Absatz [0005] des Streitpatents).

Die erste Teilaufgabe - die Bildung stabiler Stapel - wird durch das erste kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des 4. Hilfsantrags gelöst, nämlich dadurch, *dass den Führungselementen (66) und den weiteren Führungselementen (70) je zusammen mit diesen bewegbare, obengennante Begrenzungselemente (68, 72) zugeordnet sind.* Da der Schachtraum auf allen vier Seiten begrenzt ist, können die von oben dem Schacht zugeführten Gegenstände bei ihrer Vertikalbewegung im Schachtraum allseitig mit Spiel geführt werden und trotzdem die gestapelten Gegenstände beim allfälligen Drehen des Schachtes im Schachtraum festgehalten und so am seitlichen Verschieben und Verdrehen gehindert werden (vgl. Absatz [0007] des Streitpatents). Ein auf allen vier Seiten begrenzter Schachtraum ist allerdings aus den Druckschriften E1 bis E3 bekannt.

Die zweite Teilaufgabe - die Bildung von Stapeln mit kurzen Zykluszeiten - wird durch das zweite kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des 4. Hilfsantrag, *"wobei der Schachtboden (28) mittels eines Hubantriebes anhebbar und absenkbar ist, und zum Ausstossen eines Stapels (76) die Führungselemente (66) während des Absenkens des Schachtbodens (28) in Ausstossrichtung (A) bewegt werden"*, gelöst.

Diese Merkmalkombination bietet die Möglichkeit, die Bildung eines neuen Stapels bereits während des Absenkens des Schachtbodens zu beginnen, so dass während des Ausstoßens eines Fertigstapels ein weiterer Stapel beinahe fertig erstellt werden kann (vgl. Absätze [0024] bis [0026] des Streitpatents). Die Zykluszeit wird also verkürzt.

Der von der Beschwerdegegnerin zitierte Stand der Technik gibt hierzu keine Anregung. In der Vorrichtung nach der Druckschrift E13 wird zum Wegführen des Fertigstapels der Ablagetisch zuerst in seine untere Endlage abgesenkt und erst dann die Ausstoßeinrichtung aktiviert, um den Fertigstapel aus dem Aufnahmeaum zu stoßen (siehe Spalte 9, Zeilen 27 bis 32).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 4. Hilfsantrags ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise aus dem zitierten Stand der Technik und beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 betreffen Ausführungsformen der Erfindung und beruhen ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit.

## **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 in der folgenden Fassung aufrechtzuerhalten:
  - a) Patentansprüche 1 bis 8, eingereicht als Hilfsantrag IV in der mündlichen Verhandlung;
  
  - b) Beschreibung, Seiten 2 bis 5, wie erteilt;
  
  - c) Zeichnungen, Figuren 1 bis 9, wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber