

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. September 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2499/10 - 3.2.04

Anmeldenummer: 05707131.8

Veröffentlichungsnummer: 1718161

IPC: A22C 25/00, A22C 25/16,
A22C 25/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung und Verfahren zum automatisierten Verarbeiten von
Fleisch

Patentinhaber:
Nordischer Maschinenbau
Rud. Baader GmbH + Co. KG

Einsprechender:
Marel Food System hf.

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100a), 114, 123(2)

Schlagwort:
"Hilfsanträge 1-3 und D5 - in das Verfahren zugelassen"
"Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - Neuheit (ja) - erfinderische
Tätigkeit (nein)"
"Hilfsanträge 2 und 3 - unzulässige Erweiterung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
T 1067/97

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 2499/10 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 27. September 2012

Beschwerdeführerin: Marel Food System hf.
(Einsprechende) Austurhrauni 9
IS-210 Gardabaer (IS)

Vertreter: Frederiksen, Jakob Pade
Inspicos A/S
Kogle Allé 2
P.O. Box 45
DK-2970 Hørsholm (DK)

Beschwerdegegnerin: Nordischer Maschinenbau
(Patentinhaberin) Rud. Baader GmbH + Co. KG
Geniner Strasse 249
D-23560 Lübeck (DE)

Vertreter: Bamberger, Stephen
Stork Bamberger
Patentanwälte
Postfach 73 04 66
D-22124 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Oktober 2010 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1718161 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. de Vries
Mitglieder: C. Scheibling
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 17. Dezember 2010 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Oktober 2010 den Einspruch zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet, und am 28. Februar 2011 die Beschwerde schriftlich begründet.
- II. Der Einspruch wurde auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ 1973 gestützt.
- III. Die folgenden Druckschriften haben in diesem Verfahren eine Rolle gespielt:
- D1: WO-A-03/037090
 - D2: US-B-6 213 863
 - D3: US Provisional Application 60/330 841
 - D5: DE-A-2 227 830
- IV. Am 27. September 2012 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent im Umfang der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im geänderten Umfang eines der mit Schriftsatz vom 23. August 2013 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 aufrechtzuerhalten.

VI. Die Ansprüche 1 und 10 gemäß Hauptantrag (wie erteilt),
lauten wie folgt:

"1. Vorrichtung zum automatisierten Verarbeiten von
Fleisch, umfassend ein Transportelement (11) zum
Transportieren des Fleisches, ein Schneidelement (12)
zum Trennen und/oder Trimmen des Fleisches, eine
Gegenlage (13) für das Schneidelement (12) sowie
wenigstens eine Steuerungs- und/oder
Regelungsvorrichtung, die in Wirkverbindung mit dem
Schneidelement (12) steht, dadurch gekennzeichnet, daß
im Bereich des Schneidelements (12) ein Fädelement (14)
angeordnet ist, das gegenüber der Gegenlage (13) in der
Transportebene (E1) des Fleisches abgewinkelt ist."

"10. Verfahren zum automatisierten Verarbeiten von
Fleisch, umfassend die Schritte:
- Transportieren des Fleisches in den Bereich eines
Schneidelements (12),
- Auflaufen des Fleisches auf eine Gegenlage (13) bevor
das Fleisch das Schneidelement (12) erreicht,
- Trennen und/oder Trimmen des Fleisches mittels des
Schneidelements (12), und
- Abführen des Fleisches,
dadurch gekennzeichnet, daß das Fleisch vor dem
Auflaufen auf die Gegenlage (13) durch ein Fädelement
(14) aufgefädelt wird, wobei das Fleisch mindestens
teilweise von der Seite angehoben und dann auf die
Gegenlage (13) geführt wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum automatisierten Verarbeiten von
Fleisch, umfassend ein Transportelement (11) zum

Transportieren des Fleisches in Transportrichtung T, ein Schneideelement (12) zum Trennen und/oder Trimmen des Fleisches, eine Gegenlage (13) für das Schneideelement (12) sowie wenigstens eine Steuerungs- und/oder Regelungsvorrichtung, die in Wirkverbindung mit dem Schneideelement (12) steht, dadurch gekennzeichnet, daß im Bereich des Schneidelements (12) ein Fädelement (14) angeordnet ist, das sich entgegen der Transportrichtung T in Verlängerung der Gegenlage erstreckt und gegenüber der Gegenlage (13) in der Transportebene (E₁) des Fleisches abgewinkelt ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 fügt Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 weiter hinzu, dass das Fädelement "um einen Winkel α , der zwischen der Mittelachse (29) des Fädelements (14) und der durch das Schneideelement (12) aufgespannten Ebene E₂ gebildet ist", abgewinkelt ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 fügt Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 noch hinzu, dass der Winkel α "etwa 20-40° beträgt".

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die Hilfsanträge 1 bis 3 seien, ohne Grund, verspätet eingereicht worden und sollten daher nicht zugelassen werden. D5 sei eingereicht worden, um eine in der angefochtenen Entscheidung gestellte Behauptung zu widerlegen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei im Vergleich zu D1 sowie D3 nicht neu. Falls die Neuheit als gegeben angesehen werden sollte, sei jedenfalls die erfinderische Tätigkeit in Hinsicht auf das fachmännische Können oder auf D5 zu verneinen.

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 zusätzlich aufgenommenen Merkmale hätten keine technische Wirkung und könnten somit auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Die in dem Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 3 vorgenommenen Änderungen stellen eine unter Artikel 123(2) EPÜ unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat ihrerseits vorgetragen, dass die Hilfsanträge als eine Antwort auf den durch die Kammer erlassenen Bescheid zu verstehen seien. Sie konnten aus Verfahrensökonomie daher nicht früher gestellt werden. D5 sei nicht relevant und sollte daher als verspätet verworfen werden.

Weder D1 noch D3 offenbare ein abgewinkeltes Fädelement. Von D1 ausgehend, gebe es für den Fachmann keine Anregung, das Fädelement mit einer Abwinklung zu versehen, um ein frontales Auftreffen des zu schneidenden Fleisches zu vermeiden. Auch D5 könne dies nicht nahelegen, weil in dieser Druckschrift das Fädelement nachlaufend und spitz ausgeführt sei und daher die angestrebte Wirkung nicht erzielen würde.

Der Hilfsantrag 1 präzisiere weiter, wie das Fädelement an der Gegenlage angebracht sei.

Im Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 3 seien die Merkmale der Beschreibung aufgenommen worden, die sich auf die Abwinklung des Fädelements beziehen würden. Es sei nicht nötig weitere Merkmale, die keinen Bezug zu der Abwinklung hätten, auch aufzunehmen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Zulässigkeit der Hilfsanträge sowie der Druckschrift D5:*
 - 2.1 Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass sie aus verfahrensökonomischen Gründen, nicht gleich mit ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung Änderungen vorschlagen wollte, da der Einspruch in erster Instanz zurückgewiesen wurde, und daher keine sofortigen Änderungen nötig waren. In ihrem Bescheid hat dann die Kammer unter anderem angekündigt, dass sowohl die Neuheit, als die erfinderische Tätigkeit zu prüfen seien. Daraufhin habe die Beschwerdegegnerin die Hilfsanträge 1 bis 3 als Reaktion auf diesen Bescheid eingereicht. Die Kammer sieht die Einreichung der Hilfsanträge als Antwort auf den von ihr erlassenen Bescheid an.

 - 2.2 Die Beschwerdeführerin hat die Aufnahme in das Verfahren der Druckschrift D5, die mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurde, beantragt.
Es ist gängige Praxis, dass die im erstinstanzlichen Verfahren unterlegene Partei versucht, durch neue Eingaben die Teile ihres Vorbringens zu untermauern, die im vorigen Verfahren nicht überzeugen konnten.
Ob die neu vorgelegte Druckschrift in das Verfahren aufgenommen wird, unterliegt nach Artikel 114 EPÜ dem Ermessen der Kammer. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind insbesondere das Gebot der Verfahrensökonomie, die Komplexität des neuen Vorbringens, sowie die Relevanz der neu vorgelegten Druckschrift zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Druckschrift, die so früh wie möglich, nämlich mit der Beschwerdebegründung, eingereicht wurde und technisch nicht besonders komplex ist. D5 beschreibt ein Handgerät zum manuellen Schneiden von Fleisch. Bei diesem Gerät ist auch eine Gegenlage, die sich am vorderen Ende verjüngt und am hinteren Ende verbreitert, vorhanden. Diese Gegenlage besitzt somit eine zur Transportrichtung abgewinkelte Kante und ist prima facie für die zu prüfende Erfindung relevant.

Die Kammer hat daher beschlossen, die Hilfsanträge 1 bis 3 sowie die Druckschrift D5 in das Verfahren zuzulassen.

3. *Hauptantrag Anspruch 1 - Neuheit:*

3.1 Die Neuheit ist in Bezug auf D1, D2, D3 bestritten worden.

3.2 Zur Prüfung der Neuheit ist von Bedeutung, was unter dem Begriff "Fädelement" zu verstehen ist.

Die Beschwerdegegnerin konnte nicht schlüssig nachweisen, dass diesem Begriff eine definierte technische Bedeutung im Fachgebiet der Fleischverarbeitung zukommt.

Die Patentschrift gibt jedoch Aufschluss darüber, was mit diesem Fädelement zu erreichen ist. In Spalte 2, Zeilen 2 bis 8 der Beschreibung wird angegeben: "Durch das Fädelement wird ein zuverlässiges "Anlupfen" des zu verarbeitenden Fleisches ermöglicht, so dass das Fleisch und insbesondere das Fischfilet sicher auf die Gegenlage auflaufen kann, wo es durch das Schneielement getrennt und/oder getrimmt wird".

Ein Fädelement ist also ein Element, das ein "Anlupfen" des Fleisches bewirkt, so dass es auf die Gegenlage durch die Transporteinrichtung geschoben wird. Es ist daher zwangsläufig vor der Gegenlage angeordnet.

- 3.3 D1 (Seite 12, Zeilen 25 bis 44; Figuren 11 und 12) offenbart eine Vorrichtung zum automatisierten Verarbeiten von Fleisch, umfassend ein Transportelement (22) zum Transportieren des Fleisches, ein Schneidelement (38, 40; Figur 12) zum Trennen und/oder Trimmen des Fleisches, eine Gegenlage (62) für das Schneidelement (40) sowie wenigstens eine Steuerungs- und/oder Regelungsvorrichtung (32), die in Wirkverbindung mit dem Schneidelement (Seite 12, Zeilen 31 bis 33) steht, wobei im Bereich des Schneidelements (40) ein Fädelement angeordnet ist (flaches Element am Ende der Gegenlage 62; Figur 12). Jedoch ist dieses Fädelement nicht gegenüber der Gegenlage in der Transportebene des Fleisches abgewinkelt.

In der Figur 14 wird eine Vorrichtung mit einem Element, das sich neben der Gegenlage befindet, gezeigt. Dieses Element hat eine abgewinkelte Forderkante, ist jedoch nicht vor der Gegenlage angeordnet und kann somit das transportierte Fleisch nicht "anlupfen", so dass es auf die Gegenlage geschoben wird. Dieses Element ist somit kein Fädelement im Sinn des angefochtenen Patents.

- 3.4 D2 (Figur 1) offenbart eine Vorrichtung zum Häuten (Spalte 1, Zeilen 15, 16). Das zu verarbeitende Fleisch wird durch ein Transportelement (12, 18) zum einem Messer (24) als Schneidelement geführt. Das Fleisch kommt mit dem Messer in Kontakt und läuft gegen eine

Halteplatte (56), die ein Weiterbefördern verhindert. Durch die Trommel (18) weiter angetrieben, wird das Stück Fleisch in Rotation versetzt und durch das Messer (24) abgeschabt. Nach einer vorbestimmten Zeit werden die Halteplatte (56) sowie eine Antriebstrommel (42) gesenkt, so dass das Fleisch über die Fläche der Halteplatte abtransportiert wird.

Die in D2 vorhandene Halteplatte ist nicht mit der beanspruchten Gegenlage vergleichbar und liegt nicht in der Transportebene. Es ist kein abgewinkeltes Fädelelement und keine Wirkverbindung zwischen Steuerung und Schneidelement erkennbar.

3.5 D3 (Figuren 11, 12) offenbart eine der D1 ähnliche Vorrichtung. Die Gegenlage (62) ist dort zwar anders gestaltet, lässt jedoch kein Fädelelement, das gegenüber der Gegenlage in der Transportebene des Fleisches abgewinkelt wäre, erkennen.

3.6 Somit ist der Gegenstand der Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Vergleich zu jeder der Druckschriften D1, D2 und D3 neu.

4. *Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit:*

4.1 D1 offenbart in den Figuren 11 und 12 eine gattungsgemäße Vorrichtung, die mit der beanspruchten Erfindung die meisten Merkmale gemein hat und die somit den nächstkommenden Stand der Technik darstellt.

4.2 Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich von der aus D1 bekannten Vorrichtung dadurch, dass das Fädelelement gegenüber der Gegenlage in der Transportebene des Fleisches abgewinkelt ist.

- 4.3 Die durch die Abwinklung zu erreichende Wirkung wird in der Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 8 bis 17 wie folgt beschrieben: "Mit dieser Ausbildung des Fädelelementes wird ein stumpfes Auftreffen des Fleisches auf die Gegenlage verhindert. Vielmehr wird das Fleisch durch das seitlich am Fleisch angreifende Fädelelement kontinuierlich und zunehmend auf die Gegenlage "gezogen" bzw. durch das Transportelement geschoben. Durch die Abwinkelung des Fädelelementes trifft das Fleisch mindestens teilweise mit einer seitlichen Komponente auf das Fädelelement, was das Einschieben des Fädelelementes unter das Fleisch vereinfacht".

Diese Wirkung tritt jedoch nur ein, wenn die *Auflaufkante* des Fädelelements zur Transportrichtung abgewinkelt ist, bzw. einen Winkel macht. Ohne diesen Bezug verliert das Merkmal der Abwinklung seinen technischen Effekt.

Dabei kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie behauptet, Anspruch 1 decke auch eine Ausführungsform, bei der der Winkel, mit welchem das Fädelelement abgewinkelt ist, 0° betragen kann und das Fädelelement eine seitliche Bewegung ausführt. In diesem Fall ist das Element nämlich **nicht mehr** abgewinkelt. Daher würde der Fachmann einen Winkel von 0° als nicht erfindungsgemäß verwerfen. Daran ändert auch der Absatz [0017] der Patentschrift, der vorsieht, dass die Mittelachse des Fädelelements auch parallel zur Ebene des Kreismessers sein kann, nichts. Der Fachmann würde eine solche Ausführungsform lediglich als nicht unter den erteilten Anspruch 1 fallend betrachten.

Dass das Fädelement gegenüber der Gegenlage abgewinkelt ist, impliziert wie bereits oben ausgeführt jedoch noch nicht, dass die Auflaufkante des Fädelements auch gegenüber der Transportrichtung des Fleisches abgewinkelt ist.

Da die alleinige Abwinklung des Fädelements die erwünschte Wirkung nicht zwangsläufig bringt, hat dieses Merkmal nicht für jede unter den Anspruch fallende Ausführungsform eine technische Wirkung und ist daher als willkürlich zu betrachten.

Ein solches willkürlich ausgesuchtes Merkmal ohne technische Wirkung kann aber auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Folglich muss der Hauptantrag scheitern.

5. *Hilfsanträge 1 bis 3:*

5.1 Hilfsantrag 1:

Im Anspruch 1 dieses Hilfsantrags wird, im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags, zusätzlich verlangt, dass das Fädelement sich entgegen der Transportrichtung T in Verlängerung der Gegenlage erstreckt.

Dies ist jedoch auch in D1 der Fall, wie aus den Figuren 11 und 12 ersichtlich.

Aus den in Bezug zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags bereits genannten Gründen kann auch dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 keine erfinderische Tätigkeit zugesprochen werden.

5.2 Hilfsanträge 2 und 3:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 dieser Anträge verlangt im Vergleich zum Anspruch 1 des Hauptantrags weiter, dass das Fädelelement um einen Winkel α , der zwischen der Mittelachse des Fädelelements und der durch das Schneideelement aufgespannten Ebene E_2 gebildet ist, abgewinkelt ist.

Dieses Merkmal ist aus der Beschreibung des in den Figuren veranschaulichten spezifischen Ausführungsbeispiels entnommen worden (siehe Seite 5, Zeile 29 bis Seite 6, Zeile 12 der ursprünglichen Beschreibung, mit den Absätzen [0016] und [0017] der Patentschrift identisch; sowie die Figuren 5 und 7).

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es bei der Beschränkung eines Anspruchs auf eine bevorzugte Ausführungsform gemäß Art. 123 (2) EPÜ in der Regel nicht statthaft, aus mehreren ursprünglich für diese Ausführungsform in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen einzelne herauszugreifen. Eine derartige Änderung ist nur dann gerechtfertigt, wenn zwischen den betreffenden Merkmalen kein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang besteht (siehe z. B. T 1067/97).

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, jene Merkmale der Beschreibung aufgenommen zu haben, die in Bezug zum Winkel, mit dem das Fädelelement abgewinkelt ist, stehen. Die spezifische Ausgestaltung des Fädelelements, wie in den Figuren gezeigt, sei für die Winkellage jedoch irrelevant.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Im vorliegenden Fall soll die Abwinklung ein stumpfes Auftreffen des Fleisches auf die Gegenlage verhindern (siehe ursprüngliche Beschreibung, Seite 2, Zeilen 25 bis 32). Diese Wirkung wird dadurch erzielt, dass die Kante des Fädelements einen Winkel α mit der Transportrichtung T bildet.

Das aufgenommene Merkmal bezieht sich jedoch auf den Winkel, den die Mittelachse des Fädelements mit der Ebene E_2 bildet. Dass dieser Winkel mit dem Winkel, den die Kante des Fädelements mit der Transportrichtung T bildet, übereinstimmt, ist lediglich bei einem Fädelement der Fall, das eine längliche Form mit einer Mittelachse und zwei parallelen Kanten wie in den Figuren abgebildet, aufweist.

Die beanspruchte Winkeldefinition macht somit technisch nur bei der in den Figuren gezeigten spezifischen Ausbildungsform Sinn. Somit besteht sowohl eine funktionelle als auch strukturelle Abhängigkeit zwischen dem Winkel wie definiert und der spezifischen Ausbildungsform.

Folglich widerspricht die Aufnahme dieses Merkmals (Winkeldefinition) im Anspruch 1, das isoliert aus den im spezifischen Ausführungsbeispiel in Kombination offenbarten Merkmalen, die die spezifische Form und Struktur des Fädelements (zum Teil lediglich in den Figuren) definieren, herausgegriffen wurde, den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ. Daran vermag auch die weitere Angabe des Winkelbereichs (Hilfsantrag 3) nichts zu ändern.

Somit sind die Hilfsanträge 2 und 3 nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

A. de Vries