

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. September 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2558/11 - 3.2.07
Anmeldenummer: 06010919.6
Veröffentlichungsnummer: 1746030
IPC: B65B57/04, B65B51/04, A22C11/12
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

System aus einer Clipmaschine und einem Clipvorrat und
Verfahren zum Betreiben einer solchen Clipmaschine

Patentinhaber:

Poly-clip System GmbH & Co. KG

Einsprechende:

TIPPER TIE technopack GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 84, 123(2)
VOBK Art. 13(1), 13(3)
EPÜ R. 80

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit -

Hauptantrag und Hilfsanträge 1 und 2 (nein)

Spät eingereichter Hilfsantrag 3 - zugelassen (ja)

Hilfsantrag 3 - Änderungen -

Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten
Fassung hinaus (ja)

Spät eingereichter neuer Hilfsantrag 4 - zugelassen (ja)

Neuer Hilfsantrag 4 - Änderungen - zulässig (ja)

Erfinderische Tätigkeit - neuer Hilfsantrag 4 (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0574/04

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2558/11 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 1. September 2015**

Beschwerdeführerin 2: Poly-clip System GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Niedeckerstraße 1
65795 Hattersheim (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Postfach 31 02 60
80102 München (DE)

Beschwerdeführerin 1: TIPPER TIE technopack GmbH
(Einsprechende) Otto-Hahn-Str. 5
21509 Glinde (DE)

Vertreter: Russlies, Stephan
Glawe Delfs Moll
Partnerschaft mbB von
Patent-und Rechtsanwälten
Postfach 13 03 91
20103 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1746030 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. Oktober 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: G. Patton
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin 1 (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung, mit der das Patent Nr. 1 746 030 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin 2 (Patentinhaberin) hat gleichfalls Beschwerde eingelegt.

- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die in Artikel 100 a) EPÜ angegebenen Gründe mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit.

Das Patent wurde auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 2 aufrechterhalten.

- III. Die Beschwerdeführerin 1 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdeführerin 2 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Hauptantrags (Patent wie erteilt) oder der mit der Beschwerdebegründung vom 28. Februar 2012 eingereichten Hilfsanträge 1 oder 2, oder der mit Schriftsatz vom 28. August 2013 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 6, hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Antragshierarchie wurde von der Beschwerdeführerin 2 im Schriftsatz vom 28. August 2013 bestimmt (Seite 1, zweiter Absatz).

IV. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren zitiert:

E1: DE 101 31 807 C1

E4: EP 0 549 806 A1

V. In der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit, dass die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 6, 7 und 8 des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge 1 und 2 entweder nicht neu zu sein (Artikel 54 (1) EPÜ) oder auf keiner erfinderischen Tätigkeit zu beruhen (Artikel 56 EPÜ) schienen. Dagegen schienen die von der Beschwerdeführerin 1 weiter erhobenen Einwände gemäß Artikel 52 (2), 84 und 123 (2) EPÜ nicht zutreffend zu sein. Die Hilfsanträge 3 bis 6 waren als unzulässig gemäß Artikel 13 (1) VOBK betrachtet.

VI. Mit ihrem Schriftsatz vom 31. Juli 2015 reichte die Beschwerdeführerin 2 Hilfsanträge 1 bis 5 ein.

VII. Am 1. September 2015 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die Sach- und Rechtslage erörtert wurde, insbesondere betreffend die folgenden Aspekte:

- erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung, der unstreitig identisch ist mit dem von Anspruch 1 des Patents gemäß dem Hilfsantrag 1 sowie der aufrechterhaltenen Fassung (=Hilfsantrag 2), im Hinblick auf die Lehre des Dokumentes E1 in Verbindung mit der des Dokumentes E4 sowie mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns,

- Zulassung ins Verfahren der mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 5,
- ursprüngliche Offenbarung der Gegenstände von Ansprüchen 1 und 7 gemäß dem Hilfsantrag 3 im Hinblick auf das Merkmal "durch einen direkten Vergleich der Signale",
- Zulassung ins Verfahren des während der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hilfsantrages 4, der den mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 eingereichten Hilfsantrag 4 ersetzt,
- ursprüngliche Offenbarung der Gegenstände von Ansprüchen 1 und 7 gemäß dem neuen Hilfsantrag 4 sowie Erfüllung der Voraussetzungen von Regel 80 EPÜ und Artikel 84 EPÜ,
- Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände von Ansprüchen 1, 6 und 7 gemäß dem neuen Hilfsantrag 4 im Hinblick auf die Lehre des Dokumentes E1 in Verbindung mit der des Dokumentes E4 sowie mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.

Die Beschwerdeführerin 1 erklärte sodann, keine Einwände gegen die mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 für den dortigen Hilfsantrag 4 eingereichte Anpassung der Beschreibung für den neuen Hilfsantrag 4 zu haben.

VIII. Vor der Verkündung der vorliegenden Entscheidung in der mündlichen Verhandlung hatten die Parteien folgende Anträge gestellt:

Die Beschwerdeführerin 1 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europäischen Patents Nr. 1 746 030 sowie die Zurückweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2.

Die Beschwerdeführerin 2 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung oder hilfsweise auf der Basis des mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 als Hilfsantrag 1 eingereichten Anspruchssatzes sowie die Zurückweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 (=Hilfsantrag 2), hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der Anspruchssätze, eingereicht als Hilfsantrag 3 mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015, als neuer Hilfsantrag 4 während der mündlichen Verhandlung und als Hilfsantrag 5 mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015.

IX. Anspruch 1 des **Hauptantrags** sowie der **Hilfsanträge 1 und 2** lautet wie folgt (entspricht Anspruch 1 des Patents wie erteilt):

"System (100, 200) aufweisend:

eine Clipmaschine (110, 210) mit wenigstens einem wechselbaren ersten Verschließwerkzeug (112, 212), welches zum Verschließen von Clips um eine schlauch- oder beutelförmige Verpackungshülle relativ zu einem zweiten Verschließwerkzeug (114, 214) bewegbar ist, und

einen Clipvorrat,

dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verschließwerkzeug (112, 212) und der Clipvorrat jeweils eine Kennung aufweisen und dass die Clipmaschine eine erste Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des Clipvorrats zu

identifizieren und ein entsprechendes Clipinformationssignal auszugeben, eine zweite Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des ersten Verschließwerkzeug zu identifizieren und ein entsprechendes Verschließwerkzeuginformationssignal auszugeben, und eine Steuerung (145, 245) mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelten Signaleingang und einem Auswertemittel (146, 246) aufweist, welches eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschließwerkzeuginformationssignal auszuwerten und ein Kompatibilitätssignal auszugeben."

Anspruch 1 des **Hilfsantrags 3** lautet wie folgt (in Fettdruck die Änderungen im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des Patents wie erteilt):

"System (100, 200) aufweisend:

eine Clipmaschine (110, 210) mit wenigstens einem wechselbaren ersten Verschließwerkzeug (112, 212), welches zum Verschließen von Clips um eine schlauch- oder beutelförmige Verpackungshülle relativ zu einem zweiten Verschließwerkzeug (114, 214) bewegbar ist, und

einen Clipvorrat,

dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verschließwerkzeug (112, 212) und der Clipvorrat jeweils eine Kennung aufweisen und dass die Clipmaschine eine erste Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des Clipvorrats zu identifizieren und ein entsprechendes Clipinformationssignal auszugeben, eine zweite Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des ersten Verschließwerkzeug zu identifizieren und ein

entsprechendes Verschließwerkzeuginformationssignal auszugeben, und eine Steuerung (145, 245) mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelten Signaleingang und einem Auswertemittel (146, 246) aufweist, welches eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschließwerkzeuginformationssignal **durch einen direkten Vergleich der Signale** auszuwerten und ein Kompatibilitätssignal auszugeben."

Anspruch 1 des **neuen Hilfsantrags 4** lautet wie folgt (in Fettdruck die Änderungen im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des Patents wie erteilt):

"System (100, 200) aufweisend:

eine Clipmaschine (110, 210) mit wenigstens einem wechselbaren ersten Verschließwerkzeug (112, 212), welches zum Verschließen von Clips um eine schlauch- oder beutelförmige Verpackungshülle relativ zu einem zweiten Verschließwerkzeug (114, 214) bewegbar ist, und

einen Clipvorrat,

dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verschließwerkzeug (112, 212) und der Clipvorrat jeweils eine Kennung aufweisen und dass die Clipmaschine eine erste Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des Clipvorrats zu identifizieren und ein entsprechendes Clipinformationssignal auszugeben, eine zweite Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des ersten Verschließwerkzeug zu identifizieren und ein entsprechendes Verschließwerkzeuginformationssignal auszugeben, und eine Steuerung (145, 245) mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung

gekoppelten Signaleingang und einem Auswertemittel (146, 246) aufweist, welches eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschließwerkzeuginformationssignal auszuwerten und ein Kompatibilitätssignal auszugeben, **das angibt, ob das identifizierte Verschließwerkzeug zu dem identifizierten Clipvorrat passt.**"

Anspruch 6 des **neuen Hilfsantrags 4** lautet wie folgt (entspricht Anspruch 6 des Hauptantrags bzw. des Patents wie erteilt):

"Clipmaschine (110, 210) mit den Merkmalen nach einem der Ansprüche 1 bis 5."

Anspruch 7 des **neuen Hilfsantrags 4** lautet wie folgt (in Fettdruck die Änderungen im Vergleich zu Anspruch 8 des Hauptantrags bzw. des Patents wie erteilt):

"Verfahren zum Betreiben ~~einer Clipmaschine (110, 210)~~ **eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 5** zum Verschließen von Clips um eine schlauch- oder beutelförmige Verpackungshülle mit den Schritten:

Identifizieren (S 304) einer Kennung eines Clipvorrats, Ausgeben eines entsprechenden Clipinformationssignals,

Identifizieren (S 312) einer Kennung wenigstens eines wechselbaren ersten Verschließwerkzeugs,

Ausgeben eines entsprechenden Verschließwerkzeuginformationssignals, Auswerten (S 314) des Clipinformationssignals und des Verschließwerkzeuginformationssignals und

Ausgeben eines Kompatibilitätssignals, **das angibt, ob das identifizierte Verschließwerkzeug zu dem identifizierten Clipvorrat passt.**"

Der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 5 ist angesichts der getroffenen Entscheidung nicht relevant.

- X. Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin 1 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Die einzigen Unterscheidungsmerkmale des Anspruchs 1 gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik E1 seien:

die Clipmaschine weist auf:

- eine erste Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des Clipvorrats zu identifizieren und ein entsprechendes Clipinformationssignal auszugeben,
- eine zweite Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des ersten Verschließwerkzeugs zu identifizieren und ein entsprechendes Verschließwerkzeuginformationssignal auszugeben, und
- eine Steuerung mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelten Signaleingang und einem Auswertemittel, welches eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschließwerkzeuginformationssignal auszuwerten und ein Kompatibilitätssignal auszugeben.

Im Lichte des dadurch erreichten technischen Effekts sei die zu lösende Aufgabe, die Gefahr einer Fehlmanipulation von Clips bzw. Verschließwerkzeug in dieser Clipmaschine zu verhindern.

Der Fachmann ziehe das Dokument E4 in Betracht, weil es aus einem technischen Nachbargebiet stamme und sich mit der gleichen technischen Aufgabe befasse.

E4 offenbare die beanspruchte Lösung für eine Folie und eine Formschulter. Ein indirekter Vergleich der Signale, wie in E4 offenbart, sei vom Anspruch 1 nicht ausgeschlossen. Durch Analogie übertrage der Fachmann diese Offenbarung ohne weiteres auf Systeme mit Clipmaschinen (Clip - Verschließwerkzeug). Dadurch gelange er ohne erfinderische Tätigkeit zum beanspruchten Gegenstand.

Hilfsanträge 1 und 2

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 bzw. 2 identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags sei, beruhe dessen Gegenstand aus den gleichen Gründen auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 3

Hilfsantrag 3 sei spät eingereicht worden und nicht durch spätes Vorbringen der Beschwerdeführerin 1 veranlasst. Die Anlage zur Ladung der Beschwerdekammer könne auch kein Grund für die späte Einreichung sein.

Die Beschwerdeführerin 2 habe im Lichte der im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumente den Hilfsantrag 3 somit früher im Beschwerdeverfahren einreichen können.

Die bisher erhobenen Einwände seien nicht klar ausgeräumt worden und die Änderung führe zu neuen Problemen bzw. Einwänden.

Ferner sei eine neue Recherche erforderlich.

Aus diesen Gründen sei Hilfsantrag 3 nicht zuzulassen.

Es gebe keine explizite Stütze in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht für den in Anspruch 1 eingeführten Begriff "direkten Vergleich".

Der Vergleich der Signale sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung tabellarisch durchgeführt. Dies könne auch nicht als einen "direkten" Vergleich der Signale angesehen werden und stelle somit keine Stützung für die Änderung dar.

Deshalb erfülle Hilfsantrag 3 die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

Neuer Hilfsantrag 4

Erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde eine Begründung für das neu in Anspruch 1 bzw. 7 eingeführte Merkmal:

das Kompatibilitätssignal angibt, ob das identifizierte Verschleißwerkzeug zu dem identifizierten Clipvorrat passt (Merkmal a),

vorgebracht. Aus diesem Grund sei der neue Hilfsantrag 4 nicht ins Verfahren zuzulassen.

Das neu in Anspruch 1 bzw. 7 eingeführte Merkmal a) füge nichts weiteres technisches hinzu, so dass es ein Verstoß gegen Regel 80 EPÜ darstelle.

Es sei der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu entnehmen, dass das Verfahren mit einer Clipmaschine betrieben werde, die aufweise:

- eine Sensoreinrichtung, die die Identifikation der Kennung des Clipvorrats ermöglicht;
- eine Steuerung mit einem Signaleingang, der mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelt ist.

Da Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 wegen des folgenden eingeführten Merkmals:

Verfahren zum Betreiben "eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 5" (Merkmal b)

so ein Verfahren nun umfasse, gehe dessen Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbare auch keinen direkten Vergleich der Signale. Da so ein direkter Vergleich jetzt von Anspruch 1 bzw. 7 durch Merkmal a) umfasst werde, erfülle der neue Hilfsantrag 4 die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

Das neu eingeführte Merkmal a) sei aus einer Gruppe von Merkmalen isoliert worden, so dass dadurch eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung entstehe.

Das in Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 eingeführte Merkmal b) sei nicht klar, weil damit nicht festzustellen sei, ob die Verfahrensschritte mit den

Sensoreinrichtungen sowie der Steuerung manuell oder automatisch durchzuführen seien.

Das Merkmal a) führe zu einer Unklarheit, weil es als redundant anzusehen sei.

E4 offenbare das neu in Anspruch 1 eingeführte Merkmal a), so dass der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhobene Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von E1 in Kombination mit der Lehre von E4 noch gelte.

Anspruch 6 des neuen Hilfsantrags 4 betreffe bloß eine Clipmaschine, so dass der im System des Anspruchs 1 enthaltene Clipvorrat und die damit verbundenen Merkmale, insbesondere Merkmal a), nicht Teil des Anspruchs 6 seien. Deshalb gelte die von der Beschwerdeführerin 2 für Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 4 gegebene Begründung bezüglich erfinderischer Tätigkeit nicht für Anspruch 6 des neuen Hilfsantrags 4. Daher fehle es seinem Gegenstand an einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach Meinung der Einspruchsabteilung seien die Schritte des beanspruchten Verfahrens gemäß Anspruch 8 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) allgemein bekannt und manuell durchführbar. Da die neu in Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 eingeführten Merkmale a) und b) technisch nichts weiteres hinzufügen bzw. zwingend seien, gelten die in der angefochtenen Entscheidung für Anspruch 8 des Hauptantrags angegebenen Gründe auch noch gegen Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4. Daher fehle es seinem Gegenstand an einer erfinderischen Tätigkeit.

XI. Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin 2 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Im nächstliegenden Stand der Technik E1 seien zusätzlich zu den von der Beschwerdeführerin 1 genannten Unterscheidungsmerkmalen die folgenden Merkmale auch nicht offenbart:

- das erste Verschließwerkzeug und der Clipvorrat weisen jeweils eine Kennung auf.

Im Lichte des durch die gesamten Unterscheidungsmerkmale erreichten Effekts sei die zu lösende Aufgabe, eine hohe Verschlussqualität herzustellen bzw. zu gewährleisten.

Da E4 sich mit dieser Aufgabe nicht befasse, ziehe der Fachmann E4 nicht in Betracht. Ferner liege die Erfindung auf dem Gebiet des Verschließens von Verpackungshüllen und nicht etwa auf dem der Verpackungssysteme im Allgemeinen, so dass auch aus diesem Grund der Fachmann E4 nicht in Betracht ziehe.

Eine Übertragung der aus E4 bekannten Lösung auf ein System wie E1 sei auch nicht durch Analogie möglich, weil die Funktion eines Clips bzw. eines Verschließwerkzeugs nach Anspruch 1 nicht der eines Folienmaterials bzw. einer Formschulter, wie in E4 offenbart, sei.

Ferner offenbare E4 nicht die beanspruchte Lösung, weil es sich in E4 bloß um einen indirekten Vergleich der Signale handele, d.h. nicht einen direkten Vergleich wie beansprucht.

Selbst bei analoger Anwendung der Lehre der E4 gelange der Fachmann daher nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Hilfsanträge 1 und 2

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 bzw. 2 gleich wie Anspruch 1 des Hauptantrags sei, beruhe dessen Gegenstand aus den gleichen Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 3

Aufgrund der erst mit dem Ladungsbescheid vorgebrachten Auslegung der Kammer des E4 bzw. des Anspruchs 1, müsse der Beschwerdeführerin 2 die Gelegenheit gegeben werden, zu reagieren. Die in Anspruch 1 eingeführte Änderung ermögliche es, den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufzuheben, führe zu keinen neuen Problemen bzw. Einwänden und erfordere keine neue Recherche.

Aus diesen Gründen sei Hilfsantrag 3 zuzulassen.

Das gesamte Streitpatent sei die Basis für das eingeführte Merkmal "durch einen direkten Vergleich der Signale". Es entspreche bloß einer Verdeutlichung, dass kein Bezug auf das zu verpackende Produkt genommen werde, was schon in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung der Fall gewesen sei.

Für den Fachmann sei es der ursprünglich eingereichten Anmeldung klar zu entnehmen, dass die Offenbarung einen "direkten Vergleich" der Signale betreffe. Der Fachmann entnehme klar der E4, dass es sich dabei im Gegenteil um einen indirekten Vergleich handele.

Deshalb seien die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.

Neuer Hilfsantrag 4

Eine Begründung bezüglich des erreichten Effekts durch das in Anspruch 1 bzw. 7 neu eingeführte Merkmal a) sei schriftlich eingereicht worden. Der neue Hilfsantrag 4 sei deshalb aus den gleichen, für Hilfsantrag 3 angegebenen Gründen ins Verfahren zuzulassen.

Das Merkmal a) führe zu einer technischen Einschränkung der Ansprüche 1 und 7, so dass es keinen Verstoß gegen Regel 80 EPÜ darstelle.

Das in Anspruch 7 eingeführte Merkmal b) sei durch die Beschreibung gestützt.

Die Formulierung des Merkmals a) sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung explizit offenbart. Das Merkmal a) sei mit den anderen Merkmalen des Ausführungsbeispiels, aus welchem es isoliert wurde, weder funktionell noch strukturell verbunden.

Der neue Hilfsantrag 4 erfülle somit die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

Merkmal b) führe nicht zur Unklarheit. Dass das Verfahren manuell oder automatisch durchgeführt werden könne, führe bloß zu einem breiten Anspruch.

Merkmal a) führe auch nicht zu einer Unklarheit.

E4 offenbare das Merkmal a) nicht. Deshalb gelange der Fachmann durch die Kombination der Lehre von E4 mit der

Lehre von E1 unter Anwendung seines Fachwissens nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Die Clipmaschine von Anspruch 6 enthalte alle Merkmale der Clipmaschine von Anspruch 1. Sie müsse geeignet sein, um alle die in Anspruch 1 für die Clipmaschine angegebenen Funktionen erfüllen zu können, d.h. einschließlich Merkmal a). Deshalb sei der Gegenstand des Anspruchs 6 des neuen Hilfsantrags 4 aus den gleichen, für Anspruch 1 angegebenen Gründen erfinderisch.

Das Verfahren des Anspruchs 7 enthalte das System von Anspruch 1. Da das System des Anspruchs 1 erfinderisch sei, sei der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 7 des neuen Hilfsantrags 4 aus den gleichen Gründen erfinderisch.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag (Patent wie erteilt)*

1.1 *Vorrichtungsanspruch 1 - Neuheit (Artikel 54 (1) EPÜ)*

Der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 1 ist unstreitig neu, da keines der verfügbaren Dokumente alle Merkmale der Vorrichtung des Anspruchs 1 offenbart (Artikel 54 (1) EPÜ).

1.2 *Vorrichtungsanspruch 1 - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

Die Beschwerdeführerin 1 erhebt einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend von E1 in Kombination mit der Lehre von E4.

1.2.1 Nächstliegender Stand der Technik

E1 liegt auf dem gleichen technischen Gebiet wie der Gegenstand von Anspruch 1, nämlich von Systemen aufweisend eine Clipmaschine und einen Clipvorrat, und dient dem gleichen Zweck, mit verteilbarem Inhalt befüllte Beutel- oder schlauchförmige Verpackungshüllen zu verschließen (Streitpatent, Absätze [0001] und [0002]; E1, Absatz [0001]).

Deshalb teilt die Kammer die Auffassung der Parteien, dass E1 als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden kann (siehe auch angefochtene Entscheidung, Punkt 4.2.1.1).

1.2.2 Die Offenbarung von E1

Das Dokument E1 offenbart ein System aufweisend ([0008]-[0009]; Ansprüche; Figuren 1A, 1B, 2A, 2B und 6):

- eine Clipmaschine mit wenigstens einem wechselbaren ersten Verschließwerkzeug ("Matrize" 48), welches zum Verschließen von Clips (144) um eine schlauch- oder beutelförmige Verpackungshülle relativ zu einem zweiten Verschließwerkzeug ("Stempel" 46) bewegbar ist, und
- einen Clipvorrat ("Clip-Strang" 66, "Magazinstange" 68; "Spule" 88).

1.2.3 Unterscheidungsmerkmale gegenüber E1

a) Unstreitige Unterscheidungsmerkmale

Von den Parteien unbestritten werden die folgenden Merkmale des Anspruchs 1 in E1 nicht offenbart:

die Clipmaschine weist auf:

- eine erste Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des Clipvorrats zu identifizieren und ein entsprechendes Clipinformationssignal auszugeben,
- eine zweite Sensoreinrichtung, welche eingerichtet ist, die Kennung des ersten Verschließwerkzeugs zu identifizieren und ein entsprechendes Verschließwerkzeuginformationssignal auszugeben, und
- eine Steuerung mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelten Signaleingang und einem Auswertemittel, welches eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschließwerkzeuginformationssignal auszuwerten und ein Kompatibilitätssignal auszugeben.

b) Streitige Unterscheidungsmerkmale

Die Beschwerdeführerin 2 vertritt, bestritten von der Beschwerdeführerin 1, die Meinung, dass E1 nicht offenbart, dass:

- das erste Verschließwerkzeug und der Clipvorrat jeweils eine Kennung aufweisen.

Da diese Merkmale bei keinem der gestellten Anträge der Beschwerdeführerin 2 in der Diskussion bezüglich der erfinderischen Tätigkeit im Lichte der Kombination der Lehren von E4 und E1 eine Rolle spielen, werden sie in der vorliegenden Entscheidung zugunsten der Beschwerdeführerin 2 als zusätzliche Unterscheidungsmerkmale berücksichtigt. Wie unter Punkt

1.2.8 unten diskutiert, sind die streitigen Merkmale ohnehin in E4 offenbart.

1.2.4 Technischer Effekt der Unterscheidungsmerkmale

Der durch die von der Kammer gewürdigten Unterscheidungsmerkmale erreichte technische Effekt ist, dem Bediener der Clipmaschine zu ermöglichen, bei oder nach dem Bestücken derselben mit einem neuen Clipvorrat oder nach dem Wechsel des Verschleißwerkzeugs automatisch zu erkennen, dass ihm eine Fehlbedienung unterlaufen ist. Er kann so den Fehler beseitigen, bevor die Clipmaschine in Betrieb genommen wird (Streitpatent, Absatz [0021]).

1.2.5 Die zu lösende Aufgabe

Die zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Fehlmanipulation von Clips bzw. Verschleißwerkzeug in dieser Clipmaschine zu verhindern (Streitpatent, [0006]-[0009], [0011]).

1.2.6 Dokument E4

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin 1, dass der Fachmann ausgehend von E1 auch das benachbarte technische Gebiet der Schlauchbeutelmaschinen von E4 in Betracht ziehen würde (siehe T 574/04, im AB1. EPA nicht veröffentlicht, Punkt 5.7). Denn auch dort kann es zu Fehlmanipulationen kommen, was die verwendeten Materialien und Werkzeuge betrifft.

Dies ist um so mehr zutreffend, als E4 sich mit der oben angegebenen Aufgabe befasst (Spalte 1, Zeile 10 bis Spalte 2, Zeile 28). Daher sind die in der

angefochtenen Entscheidung diesbezüglich vorgebrachten Argumente nicht überzeugend (Punkte 4.2.1.2 und 4.2.1.3).

- 1.2.7 Die Beschwerdeführerin 2 vertritt die Meinung, dass der durch die gesamten Unterscheidungsmerkmale erreichte Effekt anders zu beurteilen sei, nämlich zu prüfen, ob ein Clipvorrat und ein Verschließwerkzeug zusammen passen, so dass eine hohe Verschlussqualität erreicht bzw. gewährleistet werde. Die zu lösende Aufgabe sei somit, eine hohe Verschlussqualität zu erstellen bzw. gewährleisten. Da E4 sich mit dieser Aufgabe nicht befasse, ziehe der Fachmann E4 nicht in Betracht.

Obwohl die Verschlussqualität im Streitpatent, Absatz [0004], erwähnt ist, ist die Kammer der Auffassung, dass die Erhöhung der Verschlussqualität eine zu allgemeine Aufgabe betrifft, die mit dem im Streitpatent angegebenen technischen Effekt der Unterscheidungsmerkmale nicht direkt in Verbindung steht. Dagegen wird die von der Kammer bestimmte Aufgabe der Erfindung explizit im Absatz [0009], d.h. wie unter Punkt 1.2.5 oben, angegeben. Diese Aufgabe wird direkt von dem erreichten technischen Effekt hergeleitet. Wie von der Beschwerdeführerin 1 geltend gemacht, gilt ferner, falls es um eine Erhöhung der Verschlussqualität ginge, dass weitere, bzw. andere Merkmale für die Lösung erforderlich sind, z.B. Kennzeichnung des Typs des zu verpackenden Produktes, sowie es dem Streitpatent selbst, Absatz [0004], zu entnehmen ist.

Die Beschwerdeführerin 2 argumentiert weiter, dass der Fachmann E4 nicht in Betracht ziehe, weil der technische Bereich der Erfindung auf dem Gebiet des

Verschließens von Verpackungshüllen und nicht etwa der Verpackungssysteme im Allgemeinen liege.

Dieser Meinung kann sich die Kammer auch nicht anschließen, weil, wie schon oben diskutiert, der Fachmann auch auf technischen Nachbargebieten im Verpackungsbereich nach einer Lösung sucht. Dabei sind Schlauchhüllen, die zu Folienbeutel verarbeitet werden, nicht weit entfernt von schlauchförmigen Verpackungshüllen, die durch Clips zu einzelnen Verpackungsbeuteln geformt werden. Für die Erkennung der richtigen Schlauchmaterialien zu den richtigen Vorrichtungsteilen kommt es auf dem Verschlussmechanismus nicht an.

1.2.8 Die Offenbarung von E4

Das Dokument E4 offenbart eine Verpackungsmaschine, nämlich eine Schlauchbeutelmaschine ("bag maker-packing machine", "packaging machine" 1), aufweisend eine wechselbare Formschulter ("former" 10) und eine Folie ("roll 2 of packaging material"; "film" S) (Spalte 1, Zeilen 3-9; Spalte 4, Zeile 19 bis Spalte 5, Zeile 9; Spalte 7, Zeilen 4-11; Spalte 11, Zeilen 17 bis Spalte 12, Zeilen 7; Figuren 7, 8, 15, 18).

Die wechselbare Formschulter (10) weist eine Kennung in Form von Löchern ("small holes" 17₁...17_n) oder eines **Barcodes** auf. Die Folie weist auch eine Kennung in Form eines Zeichens oder eines **Barcodes** auf (die streitigen Merkmale; siehe Punkt 1.2.3.b oben).

Die aus E4 bekannte Verpackungsmaschine enthält eine **erste Sensoreinrichtung** ("TV camera", "scanner"), welche eingerichtet ist, die Kennung der Folie (S) zu identifizieren und ein entsprechendes

Folieninformationssignal ("installation data outputting means" 659, 759) auszugeben, eine **zweite Sensoreinrichtung** ("sensor", "scanner"), welche eingerichtet ist, die Kennung der Formschulter (10) zu identifizieren und ein entsprechendes Formschulterinformationssignal ("installation data outputting means" 659, 759) auszugeben, und eine **Steuerung** ("operation control means", "judging means" 666, 766) mit einem mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelten Signaleingang und einem **Auswertemittel** (666, 766), welches eingerichtet ist, das Folieninformationssignal (659, 759) und das Formschulterinformationssignal (659, 759) - durch Vergleichen mit in Tabellen gespeicherten Daten ("memory means" 653, 753) - auszuwerten, und ein **Kompatibilitätssignal** (657, 765) auszugeben.

1.2.9 Die Kombination der Lehre von E4 mit dem System von E1

Wie von den Parteien geltend gemacht, offenbart das Dokument E4 eine Lösung für die oben angegebene Aufgabe, wenn diese eine Folie und eine Formschulter betrifft, d.h. nicht einen Clipvorrat und ein Verschließwerkzeug, wie beansprucht.

Die Kammer teilt jedoch die Auffassung der Beschwerdeführerin 1, dass der Fachmann die Vorteile der Anwendung der in E4 offenbarten Lösung erkennen würde. Denn es betrifft nur die Übertragung von der aus E4 bekannten automatisierten Fehlmanipulationserkennung für eine Schlauchbeutelmaschine (Folie - Formschulter) auf Systeme mit Clipmaschine und Schlauchhülle wie in E1 (Clip - Verschließwerkzeug).

Deshalb gelangt der Fachmann ausgehend von der Maschine nach E1 unter Anwendung der Lehre von E4 und seines

Fachwissens ohne erfinderische Tätigkeit zum beanspruchten Gegenstand (Artikel 56 EPÜ).

- 1.2.10 Die Beschwerdeführerin 2 ist der Meinung, dass eine Übertragung der Offenbarung von E4 durch Analogie nicht möglich sei, weil die Funktion eines Clips bzw. eines Verschließwerkzeugs wie in Anspruch 1 bzw. in E1 nicht gleich der eines Folienmaterials bzw. einer Formschulter, wie in E4, sei.

Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen. Wie von der Beschwerdeführerin 1 vorgebracht, sind auf der einen Seite der Clip und das Folienmaterial beide Verbrauchsmaterialien und auf der anderen Seite das Verschließwerkzeug und die Formschulter beide Teil der Verpackungsmaschine. Deshalb hätte der Fachmann keine Schwierigkeiten, die Analogie zu erkennen.

- 1.2.11 Die Beschwerdeführerin 2 argumentiert, dass die beanspruchte Lösung in E4 nicht offenbart sei, weil E4, sogar wenn sowohl die Folieninformations- als auch die Formschulterinformationssignale abgefragt werden (was bestritten wird), keine direkte Auswertung zwischen diesen beiden offenbare, wie es in Analogie mit der beanspruchten Lösung sein sollte, sondern auf der einen Seite eine Beziehung zwischen dem Folieninformationssignal und dem zu verpackenden Produkt **oder** auf der anderen Seite eine Beziehung zwischen dem Formschulterinformationssignal und dem zu verpackenden Produkt abfrage. Es sei in E4 bloß von einem Plausibilitätssignal (z.B. Folienmaterial - zu verpackendes Produkt) und nicht von einem Kompatibilitätssignal wie beansprucht (Folienmaterial - Formschulter) die Rede (siehe Streitpatent, [0025], [0039], [0045] und [0046]).

Selbst bei analoger Anwendung der Lehre der E4 gelange der Fachmann somit nicht zum beanspruchten Gegenstand.

Ferner sei ein indirekter Vergleich zwischen den Signalen, wie in E4 offenbart, sowieso von Anspruch 1 ausgeschlossen und auch der gesamten Beschreibung des Streitpatents nicht zu entnehmen. Dies werde dadurch bestätigt, dass in Anspruch 1 nur von zwei Signalen die Rede sei, d.h. keine weiteren Signale seien für den Vergleich benötigt.

- 1.2.12 Die Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschließen. Wie von der Beschwerdeführerin 1 geltend gemacht, wird in E4 **eine Auswertung** von den beiden Signalen, d.h. von den Folieninformations- und Formschulterinformationssignalen, durchgeführt. Tatsächlich ist es in E4 auch vorgesehen, dass beide Signalen ("..the film **and**/or the former...") dem Auswertemittel (666, 766) übertragen werden. Die Kompatibilität zwischen den beiden Signalen wird danach **indirekt** über die jeweilige Kompatibilität mit dem Produkt ausgewertet.

Ein solches Vorgehen wird jedoch von Anspruch 1 des Streitpatents nicht ausgeschlossen. Es wird tatsächlich in Anspruch 1 nicht weiter beschrieben, wie die Auswertung durchzuführen ist. Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin 2 ist eine direkte Auswertung zwischen den Clipinformations- und Verschließwerkzeuginformationssignalen in Anspruch 1 nicht beansprucht, so dass eine indirekte Auswertung wie in E4 durchgeführt, unter Anspruch 1 auch möglich ist.

2. *Hilfsanträge 1 und 2*

Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bzw. 2 (Patent wie von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten) entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags. Deshalb beruht dessen Gegenstand aus den gleichen, gegen dem Hauptantrag angegebenen, Gründen auf keiner erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

3. *Hilfsantrag 3*

3.1 *Änderungen*

Im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags enthält Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zusätzlich, dass das Auswertemittel eingerichtet ist, das Clipinformationssignal und das Verschleißwerkzeuginformationssignal **durch einen direkten Vergleich der Signale** auszuwerten (siehe Punkt IX oben).

3.2 *Zulassung ins Verfahren*

3.2.1 Hilfsantrag 3 wurde mit dem Schreiben der Beschwerdeführerin 2 vom 31. Juli 2015 eingereicht, d.h. nach Erhalt der Ladung mit Anberaumung der mündlichen Verhandlung, so dass seine Zulassung dem Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 (1) und (3) VOBK unterworfen ist.

3.2.2 Die Beschwerdeführerin 1 vertritt die Meinung, dass Hilfsantrag 3 nicht zulässig sei.

Sie argumentiert, dass der Hilfsantrag 3 nicht durch spät von ihr eingereichtes neues Vorbringen veranlasst

sei, weil ihr Sachvortrag mit der Beschwerdebeurteilung bzw. Erwiderung bereits vollständig gewesen sei.

Ferner sei schon im Schreiben der Beschwerdeführerin 1 vom 5. September 2011 im Einspruchsverfahren (siehe z.B. Seite 3, zweiter kompletter Absatz) die Rede von einem indirekten Vergleich in E4 gewesen, so dass die Beschwerdeführerin 2 keine Entschuldigung habe, so spät im Beschwerdeverfahren eine solche Änderung einzureichen. Die Beschwerdeführerin 2 habe den Hilfsantrag 3 viel früher im Beschwerdeverfahren einreichen müssen.

Die der Ladung beigefügte Mitteilung der Beschwerdekammer (Ladungsbescheid) könne auch nicht als ein Grund dazu angesehen werden, einer Partei zu erlauben, ihre Position zu stärken.

Es sei des weiteren auch nicht klar, ob die bisher erhobenen Einwände durch die Änderung aufgehoben werden. Neue Probleme bzw. Einwände entstehen durch diese Änderung, die erst zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer zu erörtern seien und komplizierte Rechtsfragen bezüglich Artikel 84 und 123 (2) EPÜ aufwerfen.

Schließlich liege eine solche Umgestaltung des beanspruchten Gegenstands vor, dass eine neue Recherche erforderlich sei, die in der vor der mündlichen Verhandlung verfügbaren kurzen Zeit nicht durchführbar gewesen sei.

- 3.2.3 Die Kammer kann sich dieser Meinung aus den folgenden Gründen nicht anschließen. Wie von der Beschwerdeführerin 2 während der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, ist die Auslegung des Dokuments E4

bzw. des Anspruchs 1 zur Frage des direkten, bzw. indirekten Vergleichs der Signale erstmals **im Beschwerdeverfahren** im Ladungsbescheid, Punkt 5.3.14, enthalten. Es gab deshalb erst nach seinem Erhalt einen Anlass für die Beschwerdeführerin 2, darauf zu reagieren.

Die Beschwerdeführerin 1 hat prinzipiell Recht, wenn sie ausführt, dass ein Ladungsbescheid der Beschwerdekammer nicht als Anlass angenommen werden kann, um eine Partei ihre Position stärken zu lassen. In dem vorliegenden Fall hält die Kammer es jedoch für gerechtfertigt, der Beschwerdeführerin 2 die Gelegenheit zu geben, auf diese Auslegung entsprechend zu reagieren.

Die in Anspruch 1 eingeführte Änderung richtet sich genau gegen den im Ladungsbescheid erhobenen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Kombination der Lehren von E4 mit E1, insbesondere im Lichte der dort angegebenen Auslegung des E4 bzw. des Anspruchs 1 (Punkt 5.3.14). Für die Kammer scheint es damit dem gegen Anspruch 1 des Hauptantrags bestehenden Einwand *prima facie* entgegnet zu sein. Ferner scheint es nicht *prima facie* klar zu erkennen zu sein, welche neue Einwände bezüglich Artikel 84 und 123 (2) EPÜ aufgeworfen werden.

Im Gegensatz zur Beschwerdeführerin 1 ist die Kammer der Meinung, dass, wenn sie eine solch klare Auslegung in ihrem Ladungsbescheid aufnimmt, wobei es nur um den direkten und indirekten Vergleich der Signale geht, es für die Beschwerdeführerin 1 ausreichend Zeit für eine weitere Recherche gegeben hat, um die durch diese Auslegung zu erwartende Einschränkung des Anspruchs 1 auf den direkten Vergleich der Signale zu entgegen.

Hilfsantrag 3 ist somit ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3.3 Unzulässige Änderung (Artikel 123 (2) EPÜ)

- 3.3.1 Laut der Beschwerdeführerin 2 bilde das gesamte Streitpatent im Lichte der dargestellten Vorgehensweise und Zielsetzung der Erfindung die Basis für das eingeführte Merkmal "durch einen direkten Vergleich der Signale" (Absätze [0011], [0021], [0045] und [0046]). Ein neu eingeführtes Merkmal müsse nicht unbedingt wortwörtlich in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sein, um die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen. Wichtiger sei es, wie und was der Fachmann der gesamten Anmeldung entnehmen kann.

Für das Kompatibilitätssignal des Anspruchs 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung sei ausschließlich von den Clipinformations- und Verschleißwerkzeuginformationssignalen die Rede, d.h. nie von dem zu verpackenden Produkt. Das neu eingeführte Merkmal sei bloß so auszulegen, dass kein Bezug auf das zu verpackende Produkt genommen werde. Deshalb, da es bloß um eine Erläuterung des schon in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthaltenen Merkmals bezüglich des Auswertemittels gehe, seien die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt.

Wenn auf der einen Seite der Fachmann die Offenbarung von E4 extensiv auslegen könne ("indirekter Vergleich"; siehe Punkt 1.2.12 oben), müsse er auf der anderen Seite auch zu einer ähnlichen breiten Auslegung der ursprünglich eingereichten Anmeldung kommen können

("direkter Vergleich"). Im Gegensatz zum in E4 offenbarten Verfahren, werde in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung kein Vergleich zwischen den Signalen mit dem Signal des zu verpackenden Produktes durchgeführt.

- 3.3.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin 1, dass es keine explizite Stütze für den Begriff "direkter Vergleich" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gibt.

Dazu kommt, dass der Vergleich der Signale in der ursprünglich eingereichten Anmeldung, wie von der Beschwerdeführerin 1 vorgetragen, tabellarisch durchgeführt wird (siehe Seite 11, Zeilen 19-26; Seite 14, Zeilen 15-27; Streitpatent, Absätze [0037] und [0046]). Obwohl bloß als **Beispiel** angegeben, ist diese Vorgehensweise bezüglich des Vergleichs der Signale die **einzige**, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist. Dies lässt es dem fachmännischen Leser jedoch nicht zu, das "weniger Bevorzugte" unmittelbar als ein "direkter" Vergleich der Signale anzusehen, d.h. ein Vergleich, der als Resultat hat, dass das (elektrische) Clipinformationssignal als kleiner, gleich oder größer als das (elektrische) Verschleißwerkzeuginformationssignal angegeben wird. Ein solcher "direkter" Vergleich, wie es unter diesem Begriff auch zu verstehen und in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 jetzt mitenthaltend ist, wird in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht nicht offenbart.

Hilfsantrag 3 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

4. *Neuer Hilfsantrag 4*

4.1 *Änderungen*

4.1.1 Im Vergleich zu Anspruch 1 bzw. 8 des Hauptantrags (Patents wie erteilt) enthält Anspruch 1 bzw. 7 des neuen Hilfsantrags 4 zusätzlich, dass:

a) das Kompatibilitätssignal **angibt, ob das identifizierte Verschleißwerkzeug zu dem identifizierten Clipvorrat passt** (siehe Punkt IX oben).

4.1.2 Im Vergleich zu Anspruch 8 des Hauptantrags (Patents wie erteilt) enthält Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 weiter, dass

b) das Verfahren zum Betreiben **eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 5** (siehe Punkt IX oben) ist.

4.2 *Zulassung ins Verfahren*

4.2.1 Der neue Hilfsantrag 4 wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht, so dass seine Zulassung dem Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 (1) und (3) VOBK unterworfen ist.

4.2.2 Die Beschwerdeführerin 1 argumentiert, dass es an einer Begründung für das neu in Anspruch 1 bzw. 7 eingeführte Merkmal a) bezüglich erfinderischer Tätigkeit fehlt. Die Begründung für den mit dem Schreiben vom 31. Juli 2015 eingereichten Hilfsantrag 4, den der neue Hilfsantrag 4 ersetze, gelte nur für die Kombination des Merkmals a) mit dem in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 eingeführten Merkmal ("durch einen direkten Vergleich der Signale"). Deshalb erfolge die zutreffende Begründung erst sehr spät, nämlich zur mündlichen

Verhandlung vor der Kammer. Aus diesem Grund sei der neue Hilfsantrag 4 ins Verfahren nicht zuzulassen.

- 4.2.3 Die Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschließen. Wie von der Beschwerdeführerin 2 geltend gemacht, ist in ihrem Schreiben vom 31. Juli 2015, im der Seiten 30 und 31 überbrückenden Absatz, klar angegeben, was "mit dieser Ergänzung", d.h. mit diesem neu eingeführten Merkmal a) im Vergleich zu Anspruch 1 bzw. 7 des Hilfsantrags 3, erreicht wird.

Deshalb und aus den gleichen, unter Punkt 3.2 oben für Hilfsantrag 3 angegebenen, Gründen ist der neue Hilfsantrag 4 ins Verfahren zuzulassen.

- 4.3 Zulässigkeit der Änderung (Regel 80 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ

- 4.3.1 Die Beschwerdeführerin 1 vertritt die Meinung, dass der neue Hilfsantrag 4 wegen des in Anspruch 7 eingeführten Merkmals b) die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfülle, weil es der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu entnehmen sei, dass das Verfahren mit einer Clipmaschine betrieben werde, die aufweise:
- eine Sensoreinrichtung, die die Identifikation der Kennung des Clipvorrats ermögliche;
 - eine Steuerung mit einem Signaleingang, der mit der ersten und der zweiten Sensoreinrichtung gekoppelt sei.

Da Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 so ein Verfahren nun gerade umfasse, gehe dessen Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

- 4.3.2 Die Kammer kann diese Meinung nicht teilen. Wie von der Beschwerdeführerin 2 vorgebracht, geht aus der Passage der ursprünglichen Beschreibung, Seite 8, Zeilen 13-18,

klar hervor, dass das Verfahren mit einem System nach Anspruch 1 bzw. nach den Ansprüchen 2-5 betrieben wird ("...einer **solchen** Clipmaschine..."). Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin 1 kann der erste Absatz der Beschreibung die Bedeutung dieser Passage auf Seite 8 nicht ändern (siehe auch die angefochtene Entscheidung, Punkt 4.1).

Dieser Einwand wurde von der Beschwerdeführerin 1 bloß schriftlich geltend gemacht (siehe Punkt 7.2 des Ladungsbescheids).

- 4.3.3 Bezüglich des neu eingeführten Merkmals a) meint die Beschwerdeführerin 1, dass es nichts hinzufüge, weil das Angeben eines Kompatibilitätssignals in Anspruch 1 bzw. 8 in der erteilten Fassung schon enthalten gewesen sei. Da es nichts weiteres hinzufüge, sei die Änderung nicht durch einen Einspruchsgrund verursacht, so dass die in Anspruch 1 bzw. 7 eingeführten Änderungen des neuen Hilfsantrags 4 gegen Regel 80 EPÜ verstoßen.

Ferner, wie schon für Anspruch 1 des Hauptantrags diskutiert, offenbare die Beschreibung des Patents keinen direkten Vergleich, was jetzt beansprucht werde (siehe Punkt 3.3 oben). Der Vergleich in dem Ausführungsbeispiel sei tabellarisch, d.h. nicht direkt, so wie es mit Merkmal a) jetzt zu verstehen sei (siehe Seite 13, Zeile 18 bis Seite 15, Zeile 26, insbesondere Seite 14, Zeilen 18-23). Aus diesem Grund erfülle der neue Hilfsantrag 4 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Die Beschwerdeführerin 1 argumentiert weiter, dass das neu eingeführte Merkmal a) aus einer Gruppe von Merkmalen des Beispiels zur Figur 3 isoliert worden sei, die einen gesamten Vorgang darstellen. Dies

verursache eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung (Artikel 123 (2) EPÜ).

4.3.4 Die Kammer kann sich diesen Meinungen aus den von der Beschwerdeführerin 2 angegebenen Gründen nicht anschließen. Das neu eingeführte Merkmal a) richtet sich gegen dem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Kombination der Lehren von E1 und E4. Es führt zu einer Beschränkung des beanspruchten Auswertens gegenüber der Offenbarung von E4 (siehe Punkte 1.2.11 und 1.2.12 oben). In der Tat klärt das neue Merkmal a) eindeutig, dass der Vergleich zwischen den Clipinformations- und Verschleißwerkzeuginformationssignalen stattfindet, d.h. ohne das Produktinformationssignal zu benötigen. Deshalb verstößt neuer Hilfsantrag 4 die Regel 80 EPÜ nicht.

Ferner ist die Formulierung des Merkmals a) in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht **explizit** so angegeben (Seite 14, Zeile 18-22). Deshalb gelten die oben gegen dem Hilfsantrag 3 angegebenen Einwände bezüglich einer unzulässigen Änderung nicht (siehe Punkt 3.3).

Ferner sind die Schritten des Vorgangs des genannten Ausführungsbeispiels aus Figur 3, aus welchem das neu in Anspruch 1 bzw. 7 eingeführte Merkmal a) entnommen ist, unabhängig voneinander aufgeführt. Merkmal a) ist weder funktionell noch strukturell mit den anderen Schritten des Ausführungsbeispiels verbunden. Insbesondere ist der tabellarische Vergleich bloß "beispielweise" angegeben, d.h. nicht zwingend. Deshalb verursacht das in Anspruch 1 und 7 eingeführte Merkmal a) keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung.

4.3.5 Im Lichte der oben angegebenen Gründen erfüllt der neue Hilfsantrag 4 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ und der Regel 80 EPÜ.

4.4 Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

4.4.1 Bezüglich Merkmal b) vertritt die Beschwerdeführerin 1 die Meinung, dass Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 nicht klar sei, weil es nicht festzustellen sei, ob die Verfahrensschritte mit den Sensoreinrichtungen sowie der Steuerung manuell oder automatisch durchzuführen seien.

Dieser Meinung kann die Kammer sich nicht anschließen. Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin 1, hat die Einspruchsabteilung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 7 des damaligen Hilfsantrags 2 nicht festgestellt, dass der Verfahrensanspruch "*nicht mehr manuell, sondern automatisch*" durchgeführt wird. Sie hat sich bloß aufgrund des enthaltenen Merkmals b) auf dem von ihr als erfinderisch beurteilten Vorrichtungsanspruch 1 bezogen (angefochtene Entscheidung, Punkt 4.2.3). Dass das Verfahren manuell oder automatisch durchgeführt wird, führt bloß zu der Situation, dass der Anspruch breit auszulegen ist.

Im Lichte der Formulierung des Vorrichtungsanspruchs 1, dessen Merkmale durch den Rückbezug zum System vom Anspruch 1 in Verfahrensanspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 miteingeschlossen sind, erfolgt bei dem Betreiben dieses Systems die Identifizierung des Clipvorrats und des ersten Verschleißwerkzeuges sowie die Auswertung der entsprechenden Signale automatisch. Dies geht auch aus der Beschreibung, [0043]-[0051], und Figur 3 klar hervor (siehe S304, S312 und S314 in Figur

3). Es wird manuell betätigt für das Fortsetzen des Verfahrens (siehe S302, S310, S318, 319 und S314 in Figur 3) oder bei dem Versagen der Leseeinheiten ([0031]; [0036]). Das in Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 eingeführte Merkmal b) führt somit nicht zu Unklarheit und wird von der Beschreibung ausreichend gestützt.

Dieser Einwand wurde von der Beschwerdeführerin 1 bloß schriftlich geltend gemacht (siehe Punkt 7.3 des Ladungsbescheids).

- 4.4.2 Bezüglich Merkmal a) vertritt die Beschwerdeführerin 1 die Meinung, dass es zur Unklarheit führe, weil es nichts weiteres im Vergleich mit den schon enthaltenen Merkmalen, nämlich das Angeben eines Kompatibilitätssignals, hinzufüge (siehe Punkt 4.3.3 oben). Es sei als redundant anzusehen.

Wie schon unter Punkt 4.3.4 oben angegeben, führt das Merkmal a) zu einer Beschränkung des beanspruchten Auswertens und ist somit nicht als redundant zu betrachten, so dass das in Anspruch 1 bzw. 7 des neuen Hilfsantrags 4 eingeführte Merkmal a) klar ist.

- 4.4.3 Im Lichte der oben angegebenen Gründen erfüllt der neue Hilfsantrag 4 die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

4.5 Neuheit

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 6 und 7 gemäß dem neuen Hilfsantrag 4 sind unstreitig neu, da keines der verfügbaren Dokumente alle Merkmale der Clipmaschine, bzw. des Systems des Anspruchs 1 offenbart (Artikel 54(1) EPÜ).

4.6 Erfinderische Tätigkeit

4.6.1 Unabhängiger Anspruch 1

Die Beschwerdeführerin 1 erhebt einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend von E1 in Kombination mit der Lehre von E4.

Sie vertritt die Meinung, dass E4 einen direkten Vergleich der Folienmaterial- und Formschulteresignale, wie das neu in Anspruch 1 eingeführte Merkmal a) offenbare, so dass der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhobene Einwand noch gelte.

Die Kammer kann diese Meinung nicht teilen. Die von der Beschwerdeführerin 1 zitierten Passagen von E4, Spalte 11, Zeilen 17-56 und Figuren 7 und 8, offenbaren keinen direkten Vergleich der Signale. Ganz im Gegenteil wird dort immer nachgeprüft, ob Folienmaterial und Formschulter für das zu verpackende Produkt geeignet sind (Spalte 11, Zeilen 17-20 und 33-42; Spalte 11, Zeile 56 bis Spalte 12, Zeile 7; Figuren 7 und 8; "appropriate"). Dies entspricht dem Plausibilitätsvorgang, d.h. vor dem Auswerten der Kompatibilität, des Streitpatents.

Da die Kombination dieser Lehre von E4 mit der von E1 nicht zum beanspruchten Gegenstand führt und der direkte Vergleich der Signale auch nicht dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen ist, ist eine erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 des neuen Hilfsantrags 4 anzuerkennen (Artikel 56 EPÜ).

4.6.2 Unabhängiger Anspruch 6

Die Beschwerdeführerin 1 vertritt die Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht erfinderisch sei. Anspruch 6 betreffe bloß eine Clipmaschine, so dass der im System des Anspruchs 1 enthaltenen Clipvorrat nicht Teil des Anspruchs 6 sei. Aus diesem Grund seien der identifizierte Clipvorrat, Kompatibilitätssignal sowie das Merkmal a) des Anspruchs 1 auch nicht Teil der beanspruchten Clipmaschine nach Anspruch 6. Deshalb gelte die für Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 4 ausreichende Begründung erfinderischer Tätigkeit nicht für Anspruch 6 des neuen Hilfsantrags 4. Daher fehle dessen Gegenstand an erfinderischer Tätigkeit.

Die Kammer kann sich dieser Meinung aus den von der Beschwerdeführerin 2 während der mündlichen Verhandlung angegebenen Gründen nicht anschließen. Die beanspruchte Clipmaschine nach Anspruch 6 bezieht sich auf eine solche nach Anspruch 1, somit enthält die Clipmaschine von Anspruch 6 alle Merkmale der Clipmaschine von Anspruch 1. Es ist klar, wie von der Beschwerdeführerin 1 geltend gemacht, dass die Clipmaschine von Anspruch 6 den Clipvorrat des Systems von Anspruch 1 nicht enthält. Sie muss jedoch geeignet sein, alle die in Anspruch 1 für die Clipmaschine angegebenen Funktionen zu erfüllen, d.h. sie muss auch die Kennung des Clipvorrats bzw. des Verschließwerkzeugs identifizieren können. Weiter muss sie ein Kompatibilitätssignal ausgeben können, welches angibt, ob das identifizierte Verschließwerkzeug zu dem identifizierten Clipvorrat passt (Merkmal a). Weil diese Fähigkeiten bereits für den Anspruch 1 zur Feststellung erfinderischer Tätigkeit geführt haben, ist auch der Gegenstand des Anspruchs 6 des neuen Hilfsantrags 4 aus den oben für

Anspruch 1 angegebenen gleichen Gründen erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).

4.6.3 Unabhängiger Anspruch 7

Die Beschwerdeführerin 1 vertritt die Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht erfinderisch sei. Sie bezieht sich dafür auf die in der angefochtenen Entscheidung gegen Anspruch 8 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) angegebenen Gründe (Punkt 2.2; siehe auch Ladungsbescheid, Punkt 5.2), wobei die Schritte des beanspruchten Verfahrens nach der Erkenntnis der Einspruchsabteilung als allgemein bekannt und manuell durchführbar anzusehen seien. Die neu in Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 eingeführten Merkmale a) und b) fügten technisch nichts weiteres hinzu. Insbesondere müsse Merkmal a) auf alle Fälle durchgeführt werden, so dass es sowieso keine erfinderische Tätigkeit begründen könne. Ferner sei das Verfahren des Anspruchs 7 des neuen Hilfsantrags 4 noch manuell durchführbar, so dass die durch die Einspruchsabteilung für Anspruch 8 des Hauptantrags angegebenen Gründe gegen Anspruch 7 des neuen Hilfsantrags 4 noch gültig seien.

Die Kammer kann sich dieser Meinung aus den von der Beschwerdeführerin 2 während der mündlichen Verhandlung angegebenen Gründen nicht anschließen. Das Verfahren des Anspruchs 7 enthält das System von Anspruch 1 durch die Formulierung "zum Betreiben eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 5" (Merkmal b). Da das System des Anspruchs 1 als erfinderisch anzusehen ist (siehe Punkt 4.6.1 oben), ist der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 7 des neuen Hilfsantrags 4 aus den gleichen Gründen auch erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).

4.7 Angepasste Beschreibung

Ebenso wie die Beschwerdeführerin 1 hat die Kammer keine Einwände gegen die mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 für den dortigen Hilfsantrag 4 eingereichte Anpassung der Beschreibung, jetzt für den neuen Hilfsantrag 4.

5. Hilfsantrag 5

Im Lichte der oben angegebenen Gründe erübrigt es sich, den Hilfsantrag 5 in der vorliegenden Entscheidung zu diskutieren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Fassung auf der Basis folgender Dokumente aufrechtzuerhalten:

Ansprüche:

1 bis 9 eingereicht als (neuer) Hilfsantrag 4 während der mündlichen Verhandlung

Beschreibung:

Seiten 2, 5 und 7 der Patentschrift mit handschriftlichen Änderungen, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Juli 2015 als angepasste Beschreibung für den dortigen Hilfsantrag 4
Seiten 3, 4 und 6 der Patentschrift

Figuren:

1 bis 3 der Patentschrift.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt