

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Juni 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0848/13 - 3.5.02

Anmeldenummer: 03450252.6

Veröffentlichungsnummer: 1533045

IPC: B07C5/342

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur optimierten Sortierung von
Altpapier und Altkarton

Patentinhaberin:

Binder + Co AG

Einsprechende:

LLA Lucht GmbH
TOMRA Sorting GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 83

Schlagwort:

Änderungen - zulässig (nein)
Ausreichende Offenbarung - (nein)



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0848/13 - 3.5.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 11. Juni 2018

Beschwerdeführerin: LLA Lucht GmbH
(Einsprechende 1) Justus-von-Liebig Str. 9
12489 Berlin (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Binder + Co AG
(Patentinhaberin) Grazer Strasse 19-25
8200 Gleisdorf (AT)

Vertreter: Henhapel, Bernhard
Patentanwalt
Kliment & Henhapel
Singerstrasse 8/3/8
1010 Wien (AT)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** TOMRA Sorting GmbH
(Einsprechende 2) Otto-Hahn-Strasse 6
56218 Mühlheim-Kärlich (DE)

Vertreter: Hansen, Jochen
Hansen und Heeschen
Patentanwälte
Eisenbahnstrasse 5
21680 Stade (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1533045 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 25. Januar 2013.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Lord
Mitglieder: H. Bronold
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde betrifft die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.
- II. Die Einsprechende I (Beschwerdeführerin) hat schriftlich beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen.
- III. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat schriftlich beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise, das Patent in geänderter Fassung gemäß dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.
- IV. Die am Beschwerdeverfahren beteiligte Einsprechende II hat sich während des gesamten Beschwerdeverfahrens nicht geäußert.
- V. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, dass die Gegenstände des Haupt- und Hilfsantrags aller Voraussicht nach gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen sowie im Sinne des Artikels 83 EPÜ unzureichend offenbart seien.
- VI. Mit Fax vom 9. Mai 2018 erklärte die Patentinhaberin, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und dass sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehme.
- VII. Mit Schreiben vom 11. Mai 2018 teilte die Einsprechende I mit, dass ihre Gesellschaft unter dem neuen Namen

"LLA Lucht GmbH" weitergeführt werde und dass die neugegründete Firma "LLA Instruments GmbH & Co. KG", deren Kommanditistin die "LLA Lucht GmbH" sei, im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge den Betrieb der "LLA Instruments GmbH" übernommen habe. Die Einsprechende I ist der Ansicht, dass die Einsprechendenstellung infolgedessen automatisch auf die "LLA Instruments GmbH & Co. KG" übergegangen sei. Die Verfahrensbevollmächtigten seien im Übrigen sowohl zur Vertretung der bisherigen Einsprechenden I als auch der "LLA Instruments GmbH & Co. KG" ermächtigt.

Mit Schreiben vom 1. Juni 2018 erklärte die Einsprechende I, dass sie eine mündliche Verhandlung nur für den Fall beantrage, dass das Patent nicht vollständig widerrufen werde.

- VIII. Die Kammer hat daraufhin den Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und die Beteiligten darüber informiert.
- IX. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags in der der Zwischenentscheidung zugrundeliegenden Fassung lautet:

"Verfahren zum Erfassen, Erkennen und Sortieren von Objekten (8, 9) eines Materialstromes aus Altpapier (8) und Altkarton (9), der vor Strahlungsquellen (3) und durch den Erfassungsbereich (6) mindestens einer Kamera (5), die zur Ansteuerung von nachfolgenden Sortiereinrichtungen (10, 14) dient, entlang einer geradlinigen Bewegungsrichtung (2) bewegt wird, wobei sich der Erfassungsbereich (6) der mindestens einen Kamera (5) streifenförmig quer zur Bewegungsrichtung (2) der Objekte (8, 9) erstreckt und die mindestens eine Kamera (5) die Wellenlängen der von den Objekten

(8, 9) des Materialstromes emittierten Strahlung detektiert,
dadurch gekennzeichnet,
dass mithilfe ortsauflösender Spektroskopie unter Verwendung eines Objektivs (17), eines bildgebenden Spektrographen (18) und eines Matrixdetektors (19) die Intensität der von diesem Objekt (8, 9) emittierten Strahlung für mehrere Wellenlängen detektiert wird, und die Ansteuerung der nachfolgenden Sortiereinrichtungen (10, 14) mittels Vergleiches der als Reflexionsspektren oder Transmissionsspektren detektierten Wellenlängenspektren mit zuvor gemessenen Wellenlängenspektren von bereits eingelernten Produktproben vorgenommen wird, wobei lediglich ausgewählte, diskrete Wellenlängenbereiche zur Ansteuerung der nachfolgenden Sortiereinrichtungen (10, 14) herangezogen werden."

- X. Der unabhängige Anspruch 1 des mit Beschwerdeerwidern auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich durch das folgende Merkmal im Kennzeichen:

"wobei die Kamera (5) eine NIR-Flächenkamera umfasst".

- XI. Die verfahrensrelevanten Argumente der Einsprechenden I lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Änderungen

Die Änderung, dass anstatt der Objekte eines Materialstroms nun der Materialstrom selbst aus Altpapier und Altkarton bestehe, sei nicht ursprünglich offenbart. Ursprünglich offenbart seien Objekte eines Materialstroms, insbesondere Holzabfälle und Holzfasernprodukte, wie Papier und Kartonagen. Die

ursprüngliche Offenbarung beziehe sich daher auf die Objekte des Materialstroms und nicht auf den Materialstrom selbst.

Außerdem seien die beanspruchten "eingelernten Produktproben" nur im Zusammenhang mit dem Einlernen von Reflektionsintensitäten offenbart. Anspruch 1 sehe keine derartige Einschränkung vor, sodass eine unzulässige Erweiterung vorliege.

Unzureichende Offenbarung

Es sei technisch nicht ausgeschlossen, wie beansprucht, eine Produktprobe anhand ihres Transmissionswellenlängenspektrums einzulernen und dieses anschließend rechnerisch umzuformen und mit einem detektierten Reflektionswellenlängenspektrum zu vergleichen. Das Patent enthalte jedoch keinerlei Offenbarung dahingehend, wie ein derartiger Überkreuz-Vergleich durchgeführt werden könne.

XII. Die verfahrensrelevanten Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Änderungen

In Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags seien zwar lediglich Altpapier und Altkarton als Bestandteile des Materialstroms genannt, obwohl gemäß der Ausführungsform nach Figur 1 der Materialstrom aus drei Sorten von Altstoffen bestehe, nämlich Papier, Karton und Kunststoff. Kunststoff als Bestandteil des Materialstroms sei laut Anspruch 5 jedoch lediglich optionaler Bestandteil des in Anspruch 1 beanspruchten Materialstroms. Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags verstießen daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Aus dem ursprünglichen Anspruch 2 ergebe sich ganz allgemein ein Vergleich von detektierten Wellenlängenspektren mit zuvor gemessenen Wellenlängenspektren. Die Ansprüche 7 und 8 spezifizierten, dass die emittierten Wellenlängen als Transmissions- und Reflektionsspektren detektiert würden. Eine unzulässige Erweiterung durch die beanstandeten Überkreuz-Vergleiche liege somit nicht vor.

Unzureichende Offenbarung

Die Einsprechende I habe während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ nicht weiter verfolgt, sodass die Einsprechende I diesbezüglich nicht beschwert sei.

Zudem sei das Einlernen von Produktproben Bestandteil des allgemeinen Fachwissens. Die in der veröffentlichten Anmeldung genannten Klassifikatoren seien als Fachbegriff der Informatik als ein Algorithmus bekannt gewesen, welcher Objekte anhand ihrer Merkmale in vorgegebene Kategorien einordnet, wobei der Klassifikation eine Lernphase vorausgehe.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Übergang der Einsprechendenstellung

Die bisherige Einsprechende I (vormals: „LLA Instruments GmbH“), die ausweislich des vorgelegten Handelsregisterauszugs (Anlage Bf5, HRB 50441) nunmehr firmiert als "LLA Lucht GmbH", hat die Beschwerde form- und fristgerecht eingelegt und begründet. Ein Übergang der Einsprechendenstellung auf die "LLA Instruments GmbH & Co. KG" ist nicht hinreichend nachgewiesen worden.

Ein Übergang der Einsprechendenstellung kommt im Falle einer Universalsukzession in Betracht oder, wenn der Teil des Geschäftsbetriebs der ursprünglichen Einsprechenden, der den Einspruch betrifft, auf einen Dritten übertragen wird (G 4/88, OJ EPO 1989, 480, Entscheidungsgründe 4., 6.; T 2357/12, Entscheidungsgründe, 2.-4.).

a) Die bisherige Einsprechende I besteht ausweislich der Angaben der Einsprechenden I auch nach Gründung der "LLA Instruments GmbH & Co. KG" fort und ist Kommanditistin dieser neugegründeten Gesellschaft. Die erfolgte Unternehmensumwandlung ist demzufolge nicht als Verschmelzung oder Aufspaltung nach dem hier anwendbaren deutschen Umwandlungsgesetz (UmwG) (§ 1 (1) Nr. 1; § 2^off UmwG bzw. § 1 (1) Nr. 2, § 123 (1) UmwG einzuordnen, da diese Umwandlungsarten die Auflösung des übertragenden Rechtsträgers vorsehen würden. Das

Fortbestehen des übertragenden Rechtsträgers kommt nach dem deutschen Umwandlungsgesetz indes in Betracht bei einer Abspaltung bzw. Ausgliederung nach § 1 (1) Nr.°2 UmwG in Verbindung mit § 123 (2) bzw. (3) UmwG.

b) Wenn das übertragende Unternehmen - wie hier - fortbesteht, ist bei der Prüfung der Übertragung der Einsprechendenstellung Regel 22 EPÜ und damit insbesondere auch Regel 22 (3) EPÜ entsprechend anwendbar. Ein Übergang der Einsprechendenstellung wird gegenüber dem Europäischen Patentamt daher gemäß Regel 22 (3) EPÜ erst und nur insoweit wirksam, als er durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen wird. Eine Ausnahme von Regel 22 (3) EPÜ wäre nur geboten, wenn anderenfalls ein rechtliches Vakuum entstehen würde (T 0006/05, Reasons 1.6.3; T 0015/01, OJ EPO 2006, 153, Reasons 10., 12.).

Ob Regel 22 (3) EPÜ anwendbar ist oder nicht, richtet sich nicht danach, ob die erfolgte Unternehmensübertragung nach nationalem Recht als Gesamt- oder Sonderrechtsnachfolge qualifiziert wird (vgl. T 2357/12, Reasons 10.-12.), sondern danach, ob eine Ausnahme von dieser Regel zur Vermeidung eines rechtlichen Vakuums geboten ist. Da bei der Unternehmensübertragung unter Fortbestehen des übertragenden Rechtsträgers (wie z.B. im Fall der Abspaltung oder Ausgliederung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz), kein rechtliches Vakuum entsteht, ist Regel 22 (3) EPÜ anwendbar.

c) In den Fällen, in denen die Vermögensübertragung, wie bei einer Abspaltung oder Ausgliederung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz (§ 123 (2) bzw. (3) UmwG), nur einen Teil oder auch mehrere Teile des Vermögens des übertragenden Unternehmens betreffen kann, kommt

ein Übergang der Einsprechendenstellung nur in Betracht, wenn der übertragene Vermögensbestandteil gerade den Geschäftsbereich betrifft, auf den sich der Einspruch bezieht. Es genügt daher nicht, den Umwandlungsvorgang an sich zu belegen, sondern es ist in entsprechender Anwendung von Regel 22 (1) EPÜ zusätzlich nachzuweisen, dass der (die) den Einspruch betreffende(n) Teil(e) des Geschäftsbetriebs übertragen wurde(n).

d) Die Einsprechende I hat die von ihr behauptete Übertragung ihres *gesamten* Geschäftsbetriebs auf die neugegründete „LLA Instrument GmbH & Co KG“ mit den vorgelegten Unterlagen nicht hinreichend nachgewiesen. Aus der Anlage Bf6 ergibt sich lediglich, dass die Einsprechende I Kommanditistin der "LLA Instruments GmbH & Co. KG" ist. In dem als Bf7 vorgelegten Schreiben wird die Übertragung des Betriebs der bisherigen Einsprechenden auf die „LLA Instrument GmbH & Co KG“ lediglich für die Zukunft in Aussicht gestellt. Bei dem als Anlage Bf8 vorgelegten Schreiben handelt es sich nur um ein informelles Schreiben der neugegründeten Kommanditgesellschaft ("LLA Instruments GmbH & Co. KG") an ihre Geschäftspartner, das keine Rückschlüsse auf die tatsächlich erfolgten Übertragungen bzw. deren Umfang zulässt. Die Einsprechende hat daher weder nachgewiesen, dass ihr gesamter Geschäftsbetrieb noch der den Einspruch betreffende Teil tatsächlich auf die neugegründete "LLA Instruments GmbH & Co. KG", übertragen worden ist.

In entsprechender Anwendung von Regel 22 (3) EPÜ entfaltet der behauptete Rechtsübergang somit mangels hinreichender Nachweise gegenüber dem Europäischen Patentamt keine Wirkung. Demzufolge ist und bleibt die bisherige Einsprechende I, die als Rechtsperson

fortbesteht und auch weiterhin von ihren Verfahrensbevollmächtigten vertreten wird, als Beschwerdeführerin Beteiligte des Beschwerdeverfahrens.

3. Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)

Unter den Parteien ist strittig, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 in der der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde liegenden Fassung des Patents gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

Insbesondere sind nach Auffassung der Einsprechenden I die folgenden beiden Merkmale nicht ursprünglich offenbart:

- "Verfahren zum Erfassen, Erkennen und Sortieren von Objekten (8, 9) eines Materialstromes aus Altpapier (8) und Altkarton (9)", und
- "und die Ansteuerung der nachfolgenden Sortiereinrichtungen (10, 14) mittels Vergleiches der als Reflexionsspektren oder Transmissionsspektren detektierten Wellenlängenspektren mit zuvor gemessenen Wellenlängenspektren von bereits eingelernten Produktproben vorgenommen wird".

Hinsichtlich des erstgenannten Merkmals ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, dass dieses Merkmal den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden kann.

Zwar ergibt sich z.B. aus Absatz [0001] der veröffentlichten Anmeldung (EP 1 533 045 A1), dass die Objekte im Sinne des beanspruchten Verfahrens Papier und Kartonagen sein können. Im Anspruch 1 des Haupt-

und Hilfsantrags sind die Ausdrücke "Altpapier" und "Altkarton" jedoch nicht mehr, wie ursprünglich offenbart, auf die zu sortierenden Objekte rückbezogen. Stattdessen definieren sie aufgrund der durchgeführten Änderung die Bestandteile des Materialstroms. Dies geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Dieser ist zu entnehmen, dass diverses Fremdmaterial (Störstoffe [0008]) in die Sammlung einfließt, weshalb ein gemischter Materialstrom entsteht ([0003], [0004]). Eine Offenbarungsgrundlage für einen Materialstrom ausschließlich bestehend aus Papier und Karton gibt es daher nicht.

Daher liegt bereits aufgrund des erstgenannten Merkmals ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

Der Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags verstößt daher gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

4. Unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ)

Es ist ferner strittig, ob die Einsprechende I auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ verzichtet hat. Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Seite 2, drittletzter Absatz, hielt die Einsprechende I "Basierend auf dieser Auffassung der Einspruchsabteilung ... ihren Einwand unter Artikel 100 b) nicht weiter aufrecht". Dabei bezog sich die Auffassung der Einspruchsabteilung auf Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 84 EPÜ.

Die angefochtene Zwischenentscheidung handelt jedoch auf Seite 5 und 6 der Entscheidungsgründe die Ansprüche

des abgeänderten Hauptantrags hinsichtlich Artikel 83 EPÜ ab. Es ist daher davon auszugehen, dass die Einspruchsabteilung die entsprechenden Einwände nach Artikel 83 EPÜ konkludent entweder von Amts wegen oder in Auslegung der Erklärung der Einsprechenden I berücksichtigt hat.

Somit ist die Frage, ob die Ansprüche des geänderten Hauptantrags Artikel 83 EPÜ genügen, jedenfalls durch die erwähnte Stelle in der Zwischenentscheidung noch im Verfahren, sodass es auf den angeblichen Verzicht durch die Einsprechende I auch nicht ankommt.

In der Sache ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart ist.

In der von der Einspruchsabteilung herangezogenen Offenbarungsstelle in Absatz [0028] des Patents ist zwar angegeben, dass eine Klassifizierung von Messobjekten anhand von Vergleichen der erhaltenen spektral aufgeteilten Reflektionsintensitäten des Objekts durchgeführt werden kann, die für den Fachmann auch nacharbeitbar erscheint.

Die Behauptung der Einsprechenden I, es sei ein Verfahren sinnvoll und auch offenbart, welches beim Einlernen das Transmissionsspektrum detektiert, daraus das Absorptionsspektrum der Produktproben errechnet, dann das Reflektionsspektrum der Objekte im Materialstrom detektiert und hieraus deren Absorptionsspektrum berechnet um anschließend die beiden Absorptionsspektren miteinander zu vergleichen, hält die Kammer zudem für abwegig.

Das Patent zielt nicht auf den Vergleich von errechneten Spektren miteinander ab, sondern auf den Vergleich detektierter Spektren mit zuvor eingelernten Spektren.

Dennoch gibt das Patent für die in Anspruch 1 angegebene Alternative, bei welcher Transmissionspektren detektiert werden, keinen Weg zur Ausführung im Sinne der Regel 42 (1) e) EPÜ an.

Zur Erfassung von Transmissionspektren müsste beispielsweise das Spektrometer auf der der Strahlungsquelle abgewandten Seite der zu erfassenden Objekte angeordnet sein oder sichergestellt werden, dass eventuelle Transmissionsanteile in Richtung des Spektrometers reflektiert werden können. Hierzu findet sich im Patent jedoch keinerlei Offenbarung, sodass das Patent diesbezüglich auch keinen Weg zur Ausführung enthält.

Das Vorhandensein eines Wegs zur Ausführung der Erfindung ist jedoch gemäß der Artikel 83 EPÜ zugehörigen Regel 42 (1) e) EPÜ eine Grundvoraussetzung einer deutlichen und vollständigen Offenbarung.

Der Anspruch 1 sowohl des Hauptantrags, wie auch des Hilfsantrags erfüllt daher bezüglich der Alternative "Transmissionspektren" nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

5. Da keiner der Anträge der Patentinhaberin gewährbar ist, war dem Antrag der Einsprechenden I, das Patent zu widerrufen, stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt