

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. März 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0280/15 - 3.2.04

Anmeldenummer: 05405280.8

Veröffentlichungsnummer: 1593330

IPC: A47J31/44

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum oder von warmen Milchgetränken

Patentinhaber:

Steiner AG Weggis

Einsprechende:

Gruppo Cimbali S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 16(1) (c)

EPÜ Art. 56, 104(1)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)
Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin (ja)
Mündliche Verhandlung - Fernbleiben des Beschwerdeführers/
Patentinhabers

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Siehe Entscheidungsgründe 3.



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 0280/15 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 7. März 2019

Beschwerdeführerin: Steiner AG Weggis
(Patentinhaberin) Röhrlistrasse 22
6353 Weggis (CH)

Vertreter: Luchs, Willi
Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich (CH)

Beschwerdegegnerin: Gruppo Cimbali S.p.A.
(Einsprechende) Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco (MI) (IT)

Vertreter: Perani & Partners S.p.A.
Piazza Armando Diaz, 7
20123 Milano (IT)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. Dezember 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1593330 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: E. Frank
O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 11. Dezember 2014 zur Post gegebenen Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 593 330 gemäß Hauptantrag, wie eingereicht am 10. Oktober 2014, nach Artikel 101(3)b) EPÜ zu widerrufen.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hatte am 6. Februar 2015 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 9. April 2015 eingegangen.

II. Der Einspruch gegen das Patent war auf die Gründe gemäß Artikel 100 a), 54 und 56 EPÜ gestützt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) der Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hauptantrag entgegenstünden. In ihrer Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung unter anderem die folgenden Beweismittel berücksichtigt:

D1 = EP 0 485 350 A1

D2 = US 6,192,785 B1

III. Nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer in einer Mitteilung vom 25. Januar 2019 gemäß Artikel 15(1) VOBK den Parteien ihre vorläufige Auffassung mit. Der Text der Mitteilung lautet:

"1. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

1.1 Die Beschwerdeführerin Patentinhaberin argumentiert, dass Dokument D1 (vgl. Spalte 2, Z. 38-40 und Ausführungsbeispiele der Figuren 1 und 6) nicht offenbare, dass in der Leitung 3 (inlet conduit 3) ein

Durchlauferhitzer vorgesehen sei. Dass allenfalls ein Aufwärmen bei der Leitung 3 erfolge, sei noch kein Hinweis, dass dort der Durchlauferhitzer angeordnet sei. Die in D1 beschriebene Aufheizung mittels des Durchlauferhitzers erfolge also nicht vor der Pumpe.

Wie von der Beschwerdegegnerin Einsprechenden erwidert, erfordert das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags jedoch weder, dass der Durchlauferhitzer in Ansaugrichtung vor der Pumpe liegen muss, noch wie der Durchlauferhitzer im Detail ausgestaltet sein muss. Die in den Ausführungsformen der Figuren 1 und 6 der D1 gezeigte gewendelte Leitung 6 (outlet conduit 6) scheint daher einem Durchlauferhitzer nach Anspruch 1 zu entsprechen (vgl. D1, Sp. 3, Z.7-9 ; bzw. Sp.4, Z. 30-35), wobei mittels der gezeigten Pumpe 1 (pump 1) Milch aus einem Behälter 4 (container 4) angesaugt und zu einem Auslass (outlet) gefördert wird, wobei die Milch beim Ansaugen durch einen Durchlauferhitzer (outlet conduit 6) geleitet und dabei erhitzt wird (vgl. D1, Sp.2, Z 22-26; und die Figuren 1 und 6).

1.2 Es wird in der Verhandlung aber diskutiert werden müssen, ob die in D1 offenbarte Drosselstelle 12 (jet-breaker spout 12) so angeordnet ist, dass die Milch über diese Drosselstelle zum Auslass (outlet) gefördert wird, wie im Verfahren nach Anspruch 1 des Patents gefordert (vgl. D1, Sp.2, Z.22-26; Sp.4, Z. 5-12; und die Figuren 1,3,4, und 6).

Wie von der Beschwerdegegnerin Einsprechenden argumentiert, scheint dies zwangsläufig der Fall zu sein, denn eine Drossel muss vor dem Auslass positioniert sein, um die gewünschte Drosselwirkung vor dem Austritt der Milch am Auslass zu erreichen.

1.3 Das vorletzte Verfahrensmerkmal nach Anspruch 1, wonach die Luftzufuhr unterbunden werden kann, wenn beabsichtigt ist, nur heiße Milch ohne Schaum zu erzeugen und herauszulassen, unterscheidet sich (unbestritten) von der Offenbarung aus D1, da in D1 ein Unterbinden der Luftzufuhr zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt erscheint. So beschreibt D1 ein Ventil 5 (valve 5), welches Luft in regelbarer Menge der angesaugten Milch beimischen kann (vgl. D1, Sp.1, Z.56-Sp.2, Z.10; und Figur 1).

Wie von der Beschwerdeführerin Einsprechenden argumentiert, kann diesem Merkmal die Aufgabe zugrunde gelegt werden, eine größere Auswahl von Milchgetränken zu ermöglichen. Es scheint für den Fachmann naheliegend, falls etwa heiße Milch ohne Schaum erzeugt werden soll (vgl. Einspruchsentscheidung), das Ventil 5 (valve 5) einfach als schließbares Ventil auszuführen und im Bedarfsfall zu schließen.

1.4 Und schließlich fordert Anspruch 1 in seinem letzten Verfahrensmerkmal, dass eine bestimmte Menge Wasser, vorzugsweise nach jedem Milchdurchlass, durch die Leitung zum Durchlauferhitzer gepumpt wird, so dass ein Ansetzen von Milchresten im Durchlauferhitzer vermieden werden kann.

1.4.1 Zu diesem letzten Verfahrensmerkmal wird zunächst zu diskutieren sein, ob ein solcher Verfahrensschritt nicht bereits durch die Ausführungsform nach Figur 6 der D1 offenbart ist. Dort wird nämlich nach Öffnung des Ventils 19 (solenoid valve 19) der in Figur 6 gezeigte Wasseranschluss 18 (municipal water supply 18) direkt mit der Leitung zum Durchlauferhitzer verbunden und dadurch mit einer bestimmten Menge Wasser gereinigt

(vgl. D1, Sp. 4, Z.47-49; und Z.52-Sp.5, Z.2; und Figur 6).

Es wird sich hierzu erstens die Frage stellen, ob dabei, wie im Verfahrensanspruch 1 gefordert, das Wasser vom Wasseranschluss 18 (municipal water supply 18) "gepumpt" wird, was beim zwangsläufigen Durchlauf durch die Pumpe 1 in Figur 6 wohl der Fall zu sein scheint.

Zweitens wird sich die Frage stellen, ob der Wortlaut "vorzugsweise nach jedem Milchdurchlass" in Anspruch 1 als fakultatives Verfahrensmerkmal zu verstehen ist, oder nicht. Wie von der Beschwerdegegnerin Einsprechenden argumentiert, scheint dieser Wortlaut tatsächlich als mögliche Ausführungsform, also fakultativ formuliert zu sein.

1.4.2 Falls sich das letzte Verfahrensmerkmal nach Anspruch 1 aber durch den Verfahrensschritt "Pumpen" oder den Verfahrensschritt "nach jedem Milchdurchlass" von der Offenbarung aus D1 unterscheidet, wird zu diskutieren sein, ob diese Verfahrensschritte im Lichte der gegenüber D1 zugrunde liegenden Aufgabe, den Durchlauferhitzer und die entsprechenden Leitungen (alternativ) zu reinigen, für den Fachmann nahe liegen oder nicht.

Der Fachmann scheint zur Lösung dieser Aufgabe beispielsweise einfach aufgrund seines Fachwissens die Pumpe 1 (pump 1) beim Spülen mit Wasser betreiben, oder etwa aus D2 (vg. Sp.5, Z.10-15; und Figuren 3 und 4) angeregt werden, den Milchbehälter 4 (container 4) der D1 einfach durch einen Wasserbehälter zu ersetzen, um Wasser durch das System der D1 zu pumpen, vorzugsweise nach jedem Milchdurchlass.

1.4.3 Die Kammer stimmt im übrigen mit der Ansicht der Beschwerdegegnerin Einsprechenden (und der Einspruchsabteilung) überein, dass dem letzten unterscheidenden Merkmal (Aufgabe: Reinigung) keine kombinatorische Wirkung mit dem vorletzten Merkmal des Unterbindens der Luftzufuhr (Aufgabe: heiße Milch ohne Schaum) zugrunde gelegt werden kann. Es handelt sich also, dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgend, in Anspruch 1 um ein bloßes Nebeneinander von Merkmalen.

1.5 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass das vorletzte Merkmal des Verfahrensanspruchs 1 (Aufgabe: heiße Milch ohne Schaum), ausgehend von D1, offenbar auf einer einfachen fachmännischen Maßnahme und das letzte Merkmal des Verfahrensanspruchs (Aufgabe: Reinigung) entweder ebenfalls aus D1 vorbekannt, oder, ausgehend von D1, im Lichte allgemeinen Fachwissens oder der D2 zumindest nahe gelegt scheint.

Der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 scheint daher auf keiner erfinderischen Tätigkeit zu beruhen, Art. 56 EPÜ.

1.6 Der Hauptantrag scheint daher nicht gewährbar.

1.7 Gegebenenfalls wird sich, ausgehend von D1, auch die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Vorrichtungsanspruchs 3 des Hauptantrags stellen.

1.7.1 Anspruch 3 erfordert nunmehr, dass der Durchlauferhitzer in die Ansaugleitung vor der Pumpe eingeschaltet ist.

Hierzu wird zu diskutieren sein, ob D1 in Spalte 2, Zeilen 29-31, offenbart bzw. nahe legt, dass der Durchlauferhitzer anstatt in die Auslassleitung (outlet

conduit 6), also nach der Pumpe (pump 1), auch in die Ansaugleitung (inlet conduit 3), also vor der Pumpe (pump 1), eingeschaltet werden kann, oder nicht.

1.7.2 Zu den übrigen Vorrichtungsmerkmalen ist estzustellen, dass ein Luftmengenregler nach Anspruch 3 in D1 (siehe Figuren 1 oder 6) offenbart scheint - Ventil 5 (valve 5). Auch scheint der Auslassleitung 6 (outlet conduit 6) in D1 eine Drosselstelle 12 (jet-breaker spout 12) zugeordnet. Zum vorletzten Merkmal des Vorrichtungsanspruch 3, wonach das Vorsehen eines Betätigungsventils - z.B. am Ventil 5 (valve 5) - zum Unterbinden der Luftzufuhr nahe gelegt ist, oder nicht, siehe oben die Ausführungen zum Verfahrensanspruch 1.

1.7.3 Das letzte Merkmal des Vorrichtungsanspruchs 3 erfordert, dass Reinigungsflüssigkeit von einer Quelle über ein Reinigungsventil und eine Leitung in die Ansaugleitung einleitbar und mittels der Pumpe in die Auslassleitung förderbar ist.

Hierzu wird zu diskutieren sein, ob die Ausführungsform nach Figur 6 der D1 eine solche Vorrichtung offenbart (vgl. Quelle 18 (municipal water supply 18), Ventil 19 (solenoid valve 19), Ansaugleitung 3 (inlet conduit 3), und Pumpe 1 (pump 1)), oder nicht.

2. Mündliche Verhandlung

2.1 Gemäß dem Antrag der Parteien wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt.

Nach Maßgabe des Artikels 13(3) VOBK werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw.

den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

2.2 Auf Regel 103(2) EPÜ wird hingewiesen. Danach ist die Beschwerdegebühr unter den in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen zu 50% zurückzuzahlen. Im Interesse einer effizienten Planung der mündlichen Verhandlungen der Kammer wird darum gebeten, eine Rücknahme nach Regel 103(2) (a) EPÜ möglichst frühzeitig vor einer bereits anberaumten mündlichen Verhandlung mitzuteilen.

Aus demselben Grund wird eine Partei, die beabsichtigt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, darum gebeten, dies der Kammer und dem/den anderen Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich mitzuteilen."

- IV. Mit Schreiben vom 6. März 2019, eingegangen am selben Tag um 18:23, teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der am 7. März 2019 anberaumten Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- V. Eine mündliche Verhandlung fand am 7. März 2019 in Abwesenheit der ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführerin statt, und das Verfahren wurde gemäß Regel 115(2) EPÜ und Artikel 15(3) VOBK ohne die Beschwerdeführerin fortgesetzt. Unter Bezugnahme auf den Kammerbescheid vom 25. Januar 2019 trug die Kammer ihre Ansicht vor, dass sie keinen Anlass sehe, von ihrer im Bescheid zum Ausdruck gebrachten vorläufigen Auffassung abzuweichen. Daraufhin hatte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) keine weiteren Anmerkungen vorzubringen.
- VI. Die Beschwerdeführerin beantragte schriftlich die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf

der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung (und wortgleich dem Hauptantrag aus dem Einspruch), aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und Kostenverteilung zu ihren Gunsten.

VII. Die unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags (wie Hauptantrag aus dem Einspruch) haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Erzeugung von Milchschaum oder von warmen Milchgetränken, bei welchem Milch mittels einer Pumpe (2) aus einem Behälter (1) an gesaugt und zu einem Auslass (8) gefördert wird, wobei die Milch erhitzt und ihr Luft bzw. ein Gas in regelbarer Menge beigemischt werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Milch beim Ansaugen durch einen Durchlauferhitzer (4) geleitet und dabei erhitzt wird, wonach sie über eine Drosselstelle (9) zum Auslass (8) gefördert wird, wobei die Luftzufuhr unterbunden werden kann, wenn beabsichtigt ist, nur heisse [*sic*] Milch ohne Schaum zu erzeugen und herauszulassen, und wobei eine bestimmte Menge Wasser vorzugsweise nach jedem Milchdurchlass durch die Leitung (3) zum Durchlauferhitzer (4) gepumpt wird, so dass ein Ansetzen von Milchresten im Durchlauferhitzer (4) vermieden werden kann."

"3. Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer die Milch von einem Behälter (1) über eine Ansaugleitung (3) ansaugenden Pumpe (2), mit einer von der Pumpe (2) zu einem Auslass (8) führenden Auslassleitung (7), und mit einer in eine dieser Leitungen (3, 7) mündenden, an einen Luftmengenregler (6) oder direkt angeschlossenen Luftzufuhrleitung (5), dadurch gekennzeichnet, dass

ein Durchlauferhitzer (4) mit einem Eintritt (4a) einerseits und einem Austritt (4b) andererseits in die Ansaugleitung (3) eingeschaltet ist und der Auslassleitung (7) eine Drosselstelle (9) zugeordnet ist, wobei bei der Luftzufuhrleitung (5) ein Betätigungsventil (16) vorgesehen ist, mittels dem die Luftzufuhr unterbunden werden kann, wenn beabsichtigt ist, nur heisse [sic] Milch ohne Schaum zu erzeugen und herauszulassen, wobei zur Reinigung des Durchlauferhitzers (4) und der entsprechenden Leitungen Reinigungsflüssigkeit von einer Quelle (12) über ein Reinigungsventil (13) und eine Leitung (14) in die Ansaugleitung (3) einleitbar und mittels der Pumpe (2) in die Auslassleitung (7) förderbar ist."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Beschwerdeführerin hat weder schriftlich, noch - durch ihre Abwesenheit in der mündlichen Verhandlung bedingt - sonst Stellung genommen auf die im Kammerbescheid vom 25. Januar 2019 zum Ausdruck gebrachten vorläufigen Auffassung der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit. Die Kammer sieht deshalb keinen Anlass davon abzuweichen und kommt zum Schluss, dass der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht, Artikel 56 EPÜ. Somit bestätigt sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen (Hauptantrag) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) zu widerrufen, Artikel 101(3)b) EPÜ.

3. Kostenverteilung

3.1 Die Beschwerdegegnerin beantragte Kostenverteilung zu ihren Gunsten bezüglich Reise-, Unterbringungs-, Verpflegungs- und Mietwagenkosten, sowie für 12 Stunden in der Höhe von 250 EURO pro Stunde als Aufwandsentschädigung für die Vorbereitung des zugelassenen Vertreters.

3.2 Grundsätzlich trägt für die Verfahren vor dem EPA jede Partei ihre entstandenen Kosten selbst. Gemäß Artikel 104(1) EPÜ und Artikel 16(1)(c) VOBK kann auf Antrag jedoch die Kammer aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenverteilung anordnen, für Handlungen oder Unterlassungen welche die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass durch die Ankündigung der Nichtteilnahme der Beschwerdeführerin an der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2019, die erst am Vorabend der Verhandlung um 18:23 mit Schreiben vom 6. März 2019 einging, die Voraussetzungen für eine Kostenverteilung gegen sie gemäß Artikel 104(1) EPÜ und Artikel 16(1)(c) VOBK vorliegen.

Durch diese verspätete Ankündigung sind der Beschwerdegegnerin Kosten entstanden, die durch ein pflichtgemäßes Verhalten und die elementaren Gebote der Höflichkeit seitens der Beschwerdeführerin hätten vermieden werden können, wie etwa die Reise- und Unterbringungskosten-, sowie die 12 Stunden Aufwandsentschädigung für die Vorbereitung des zugelassenen Vertreters. Außerdem hat die Beschwerdeführerin durch dieses Verhalten, insbesondere

auch durch den Umstand, dass sie die Beschwerdegegnerin nicht direkt verständigt hat, der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit genommen, weitere Kosten für ihre Teilnahme an der mündlichen Verhandlung zu verringern, wenn nicht zu vermeiden.

Das Verhalten der Beschwerdeführerin angesichts der vorläufigen negativen Meinung der Kammer, die sie in dem der mündlichen Verhandlung vorausgegangen Bescheid vom 25. Januar 2019 geäußert hat, beeinträchtigte letztendlich auch den effizienten Ablauf der Durchführung der mündlichen Verhandlung durch die Kammer. Wäre die Kammer über die Abwesenheit der Beschwerdeführerin früher informiert gewesen, bestünde auch kein Grund, eine mündliche Verhandlung abzuhalten und vier Dolmetscher zu engagieren. So wurden die von der Beschwerdegegnerin für die Verhandlung beantragten Dolmetscher ebenso wegen der Anwesenheit der Beschwerdeführerin auf Kosten des Amtes bestellt, mussten aber nun die mündliche Verhandlung unverrichteter Dinge verlassen.

3.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (RdBK) eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin aus Billigkeitsgründen geboten ist, und deshalb im vorliegenden Fall bezüglich der Reise- und Unterbringungskosten, sowie in Hinblick auf 12 Stunden Aufwandsentschädigung für die Vorbereitung des zugelassenen Vertreters, angeordnet wird (vgl. RdBK, 8. Auflage 2016, IV.C.6.2.2 a)).

3.4 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer abschließend fest, dass die Höhe des zu erstattenden Gesamtbetrags von der Einspruchsabteilung festgesetzt wird (Artikel 104(2) und Regel 88(2) 1. Satz EPÜ).

Gemäß Artikel 2 Nummer 24 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte erfolgt die Kostenfestsetzung nach Regel 88(2) EPÜ durch Bedienstete, die keine Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), nach Vorlage einer detaillierten Kostenrechnung und den nötigen Belegen seitens der Beschwerdegegnerin (vgl. Amtsblatt EPA 2014, A6).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin hat alle Kosten, die der Beschwerdegegnerin in Zusammenhang mit deren Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2019 entstanden sind, zu tragen. Diese Kosten umfassen Reise- und Unterbringungskosten, sowie 12 Stunden Aufwandsentschädigung für die Vorbereitung des zugelassenen Vertreters.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt