

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 2. Mai 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0558/17 - 3.2.05

Anmeldenummer: 11004860.0

Veröffentlichungsnummer: 2397339

IPC: B42C7/00, B42C5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Buchdecken

Patentinhaberin:

Kolbus GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Michael Hörauf Maschinenfabrik GmbH u. Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 111(1)

VOBK 2020 Art. 11

VOBK Art. 12(2), 12(2)(a), 12(4)

Schlagwort:

Antrag verspätet eingereicht (nein)

Beschwerdeerwiderung - vollständiges Beschwerdevorbringen
eines Beteiligten (ja)

Erfinderische Tätigkeit (ja)

Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0217/10, T 1732/10, T 1784/14



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 0558/17 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 2. Mai 2022

Beschwerdeführerin: Michael Hörauf Maschinenfabrik GmbH u. Co. KG
(Einsprechende) Mozartstrasse 39-41
73072 Donzdorf (DE)

Vertreter: Patentanwälte
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Kolbus GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Osnabrücker Strasse 77
32369 Rahden (DE)

Vertreter: Busse & Busse
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Postfach 1226
49002 Osnabrück (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. Dezember 2016 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2397339 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: T. Vermeulen
T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 397 339 zurückzuweisen.

- II. Im Einspruchsverfahren hat die Einsprechende die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ (fehlende Neuheit) und i.V.m. Artikel 56 EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) geltend gemacht. Sie hat sich dabei u. a. auf die Dokumente DE 10 2007 018 023 A1 (E1) und DE 100 57 599 A1 (E2) gestützt.

- III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in der Beschwerdeerwiderung vom 18. September 2017 als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 3, deren Ansprüche jedoch nicht beigefügt waren. Diese wurden mit Schreiben vom 19. März 2018 eingereicht.

- IV. Am 2. Mai 2022 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der die Beschwerdegegnerin ihren bisherigen Hauptantrag und ihre bisherigen Hilfsanträge 1 und 2 zurücknahm und erklärte, dass ihr mit der Beschwerdeerwiderung gestellter und mit Schreiben vom 19. März 2018 eingereichter Hilfsantrag 3 nunmehr ihr Hauptantrag sei.

- V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem mit der Beschwerdeerwiderung als Hilfsantrag 3 gestellten und mit Schreiben vom 19. März 2018 als Hilfsantrag 3 eingereichten Hauptantrag.

- VI. Die unabhängigen Ansprüche gemäß dem Hauptantrag lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen von Buchdecken (8), bei dem taktweise über einen Nutzenzylinder (12) zugeführte und an einer Auftragswalze (14) beleimte Bezugsnutzen (4) mit von einer Pappenzuführung (20) linear zugeführten Deckelpappen (2) und einer Rückeneinlage (3) im kontinuierlichen Durchlauf durch Anrollen zusammengefügt werden, die überstehenden Bezugsnutzenkanten von Einschlageinrichtungen (41, 42, 44.1, 44.2), in nachfolgenden Kopf/Fuß- und Seiteneinschlagstationen (40, 43) um die Pappenkanten herum auf die Innenseiten der Pappen (2, 3) gelegt und angedrückt werden, und die Buchdecken (8) abschließend von Presswalzen (45) einer Andrückvorrichtung angepresst werden, dadurch gekennzeichnet, dass Buchdecken (8) in unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden, indem bei fortdauernder Produktion zumindest die Deckelpappen (2) und Rückeneinlagen (3) ausrichtenden Führungen (29, 30) der Pappenzuführung (20) sowie die Einschlageinrichtungen (44.1, 44.2) der Seiteneinschlagstation (43) in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken (7, 8) und

ihrer zugeordneten Deckelpappen (2), Rückeneinlagen (3) und Bezugsnutzen (4) auf die für die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte [sic] Arbeitsstellungen verstellt werden, und die Rückeneinlagen (3, 3') von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn (6) oder -bogen in unterschiedlichen Rückenbreiten (BS) abgetrennt werden."

"6. Vorrichtung zum Herstellen von Buchdecken (8), mit einer Pappenzuführung (20) zum taktweisen Zuführen von Deckelpappen (2) und einer Rückeneinlage (3), mit einer Nutzenszuführung (10) zum Zuführen von Bezugsnutzen (4) mit einem die zugeführten Bezugsnutzen (4) mit Greifern übernehmenden, an einer Leimauftragswalze (13) vorbeiführenden und mit den zugeführten Deckelpappen (2) und der Rückeneinlage (3) zusammenfügenden Nutzenszylinder (12), mit die überstehenden Bezugsnutzenkanten um die Pappenkanten legenden Einschlageinrichtungen (41, 42, 44.1, 44.2) in Kopf/Fuß- und Seiteneinschlagstationen (40, 43), und mit einer die Buchdecken (8) anpressenden Andrückvorrichtung (45), gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung (60) für die motorische Verstellung zumindest der die Deckelpappen (2, 2') und Rückeneinlagen (3) ausrichtenden Führungen (29, 30) der Pappenzuführung (20) sowie der Einschlageinrichtungen (44.1, 44.2) der Seiteneinschlagstation (43) in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten Deckelpappen (2, 2'), Rückeneinlagen (3) und Bezugsnutzen (4) auf die für die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte [sic] Arbeitsstellungen bei fortdauernder Produktion, und durch eine Rückeneinlagen (3) in unterschiedlichen Rückenbreiten (BS) von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten

Materialbahn (6) oder -bogen abtrennende und in einem Führungskanal (30) der Pappenzuführung (20) einschiebende Schrenzzuführung (24)."

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung

Der Beschwerdeerwiderung seien keine Hilfsanträge beigelegt worden. Erst mit Schreiben vom 19. März 2018 habe die Beschwerdegegnerin auf Nachfrage der Beschwerdeführerin die Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag 3 eingereicht. Dieser Antrag sei daher verspätet gewesen und solle nicht ins Verfahren zugelassen werden. Der Hilfsantrag 3 sei zwar bereits in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vorgelegt worden, allerdings ohne eine Diskussion oder Stellungnahme. Auch im Beschwerdeverfahren habe die Beschwerdegegnerin es versäumt, zum Hilfsantrag 3 schriftlich inhaltlich Stellung zu nehmen.

Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit

In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung stelle das Dokument E2 den nächstliegenden Stand der Technik dar. Im Unterschied zum Dokument E2 sehe Anspruch 1 vor, dass die Einschlageinrichtungen der Seiteneinschlagstation in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken und ihrer zugeordneten Deckelpappen, Rückeneinlagen und Bezugsnutzen auf die für die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke bestimmten Arbeitsstellungen verstellt worden seien. Die hiermit verknüpfte objektive technische Aufgabe könne darin gesehen

werden, Buchdecken unterschiedlicher aufgeschlagener Breite herzustellen, d.h. eine Vorgehensweise anzugeben, wenn sich in Querrichtung das Pappenformat ändere. Denn das Dokument E2 befaße sich lediglich mit einer Formatänderung in Längsrichtung, also parallel zur Transportrichtung der Buchdecken. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal gelte die Abtrennung der Rückeneinlagen in unterschiedlichen Rückenbreiten von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn. Daraus ergebe sich eine zweite objektive technische Aufgabe, nämlich ein alternatives Abtrennen von Rückeneinlagen.

Ausgehend vom Dokument E2 sei das erste Unterscheidungsmerkmal für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Außerdem könne kein die Patentfähigkeit begründender Unterschied darin gesehen werden, gemäß dem zweiten Unterscheidungsmerkmal die Rückeneinlagen von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn in unterschiedlicher Breite abzutrennen. Diese stelle eine rein handwerkliche Maßnahme dar, die der hier zuständige Fachmann vorgenommen hätte, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, zumal es für die Abtrennung nur zwei Möglichkeiten gebe. Alternativ hätte der Fachmann das Dokument E1 herangezogen, weil es in der Figur 2 und im Absatz [0013] einen Hinweis auf einen Quertransport vom Magazin M zur Station D enthalte. Obwohl das Abtrennen von Rückeneinlagen unterschiedlicher Breite dort nicht explizit offenbart sei, müsse eine Formatänderung, z.B. auf eine unterschiedliche Buchdicke, zwingend zum Einsatz von unterschiedlich breiten Rückeneinlagen führen. Das Dokument E1 sei sehr wohl gattungsgemäß. Nach Absatz [0011] seien die einzelnen Stationen laufend auf die

nächstfolgende Buchdecke einzustellen. Die dazu verwendeten Barcodes finde man auch im Streitpatent.

Ähnliche Argumente gälten für den Vorrichtungsanspruch 6.

Somit liege keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ vor.

VIII. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung

Der Hilfsantrag 3 sei versehentlich nicht der Beschwerdeerwiderung beigefügt worden. Allerdings sei auf Seite 17 der Beschwerdeerwiderung darauf hingewiesen worden, dass es sich um genau denjenigen Hilfsantrag 3 handele, der auch schon zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegen habe. Insoweit hätte die Beschwerdeführerin ohne weiteres zum Hilfsantrag 3 inhaltlich ausführen können. Da der Hilfsantrag 3 mit Schreiben vom 19. März 2018 nachgereicht worden sei, wäre es der Beschwerdeführerin auch möglich gewesen, ergänzend zum Hilfsantrag 3 vorzutragen. Ein entsprechender Sachvortrag der Beschwerdeführerin habe jedoch gefehlt. Darüber hinaus beruhe der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf einer Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 2. Im Einspruchsverfahren sei als einzige Neuheitsschädliche Entgegenhaltung für den erteilten Anspruch 2 das Dokument E1 genannt worden. Den auf Dokument E1 gestützten Neuheitseinwand habe die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren allerdings nicht weiterverfolgt. Es habe daher für die Beschwerdegegnerin keine Veranlassung gegeben, in ihrer Erwiderung auf die

Beschwerdebegründung zum Hilfsantrag 3 näher Stellung zu nehmen, zumal sie bereits vorgetragen habe, dass mehrere Anspruchsmerkmale des erteilten Anspruchs 1 nicht durch die Entgegenhaltung E1 verwirklicht worden seien.

Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit

Der Offenbarungsgehalt des Dokuments E2 sei darauf beschränkt, die dort offenbarte Buchdeckenmaschine durch eine entsprechende Verstellung der Nullpunkte der Motoren 110, 120 und 130 an unterschiedliche Längenmaße von Buchdecken anzupassen. Diese Umstellung verlaufe zwangsläufig im Stillstand. Der Hinweis auf die Korrektur von Größen auch bei laufender Maschine sei lediglich eine Information dahingehend, dass ein Maschinenbediener die bei mechanischen Maschinen üblichen Nachjustierungen bzw. Feinanpassungen auch bei der im Dokument E2 offenbarten Maschine mit den Servoantrieben vornehmen könne. Von einer Umprogrammierung der Maschine auf Buchdecken in unterschiedlichen Abmessungen sei in der Druckschrift E2 nichts enthalten. Das Dokument E2 lasse außerdem völlig offen, ob die dort offenbarte Buchdeckenmaschine eine Verstellung auf Einbanddecken unterschiedlicher Breite zulasse. Erst recht gelte das für die Frage, wie eine solche Verstellung erfolgen solle. Auch die unterschiedliche Breite der Rückeneinlagen sei im Dokument E2 überhaupt nicht angesprochen. Vielmehr werde der Schrenz 4 im Dokument E2 von oben zugeführt und dann in der Station 39 abgelängt.

Daher sei keines der Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 im Dokument E2 offenbart. Ähnliches gelte für die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 6.

Für den Fachmann wäre es nicht naheliegend gewesen, die im Dokument E2 offenbarten Rückeneinlagen stattdessen von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn in unterschiedlicher Rückenbreite abzutrennen, zumal dem Dokument nur Informationen zur Formatverstellung in Längsrichtung zu entnehmen seien. Auch das Dokument E1 hätte den Fachmann nicht zu einer solchen Maßnahme veranlasst. Gemäß dem Dokument E1 durchliefen die Deckelpappen eine Vorratstation A, eine Schneide- und Stanzstation B und eine Leimauftragstation C, bevor der Schrenz in einer Bearbeitungsstation D zugeführt werde. Diese Lösung weiche völlig von der Buchdeckenherstellung gemäß dem Dokument E2 ab, wo der Bezugsnutzen beleimt und in einem fortlaufenden rotierenden Verfahren mittels eines Nutzenzylinders mit der Buchdecke zusammengeführt werde. Außerdem sei die Figur 2 des Dokuments E1 lediglich ein Blockschaltbild, das nicht die genaue Funktionsweise der Maschine darstelle. Die Zufuhr von Rückeneinlagen in unterschiedlichen Breiten sei dem Dokument E1 nicht zu entnehmen. Für den Fachmann wäre es ausgehend vom Dokument E2 sogar in Verbindung mit der Lehre des Dokuments E1 nicht naheliegend gewesen, zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen.

Daher beruhe der Gegenstand sowohl des Anspruchs 1 als auch des Anspruchs 6 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung

1. In der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung hat die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Hilfsweise hat sie beantragt, "das Patent in

der Reihenfolge der beigefügten Hilfsanträge 1 - 3 aufrecht zu erhalten" (s. Punkt A auf Seite 1 der Beschwerdeerwiderung), unter der Angabe, dass die *"Hilfsanträge 1 - 3 [...] schon zur mündlichen Verhandlung der Einspruchsabteilung vorgelegen haben"* (s. Punkt B.4 auf Seite 17 der Beschwerdeerwiderung). Entsprechende Anspruchssätze wurden jedoch nicht mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht, sondern erst mit Schreiben vom 19. März 2018. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdegegnerin dann ihren Hilfsantrag 3 zum Hauptantrag erklärt.

Die Beschwerdeführerin hat beanstandet, dass der in der Beschwerdeerwiderung gestellte Hilfsantrag 3 erst mit Schreiben vom 19. März 2018, d. h. sechs Monate nach der Beschwerdeerwiderung, tatsächlich vorgelegt worden sei und daher als verspätet gelte.

2. Gemäß Artikel 25 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der geänderten Fassung (VOBK 2020, siehe ABl. EPA 2021, A35) ist Artikel 12 (4) VOBK 2007 vorliegend anwendbar, da die Beschwerdebegründung und die darauf eingereichte Erwiderung vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereicht wurden. Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 berücksichtigt die Kammer grundsätzlich das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Artikel 12 (1) VOBK 2007, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 erfüllt.
- 2.1 Gemäß Artikel 12 (2) a) VOBK 2007 sind alle Unterlagen, auf die in der Beschwerdebegründung und der Erwiderung Bezug genommen wird, als Anlagen beizufügen, soweit es sich nicht um im Zuge des Erteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens bereits eingereichte Unterlagen

oder vom Amt in diesen Verfahren erstellte oder eingeführte Schriftstücke handelt. Entsprechendes schreibt auch Artikel 12 (3) a) VOBK 2020 vor.

Aus Artikel 12 (2) a) VOBK 2007 ergibt sich daher, dass die Anspruchssätze der in der Beschwerdeerwiderung gestellten Hilfsanträge 1 bis 3 nicht als Anlage beizufügen waren, denn sie entsprachen den in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträgen. Auch wenn die Beschwerdegegnerin die Hilfsanträge mit Schreiben vom 19. März 2018 auf Nachfrage der Beschwerdeführerin nochmals vorgelegt hat, lagen diese Anträge bereits mit der Antragstellung in der Beschwerdeerwiderung dem Beschwerdeverfahren zugrunde. Der mit der Beschwerdeerwiderung gestellte Hilfsantrag 3, der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zum Hauptantrag wurde, erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 12 (2) a) VOBK 2007. Daher kann das - nicht erforderliche - Nachreichen der Ansprüche des Hilfsantrags 3 nicht dazu führen, dass dieser Antrag als verspätet zu betrachten ist.

- 2.2 Artikel 12 (2) VOBK 2007 schreibt auch vor, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten müssen und ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen sollen. Es ist insbesondere deutlich und knapp anzugeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen. Zweck dieser Bestimmung ist es, ein faires Verfahren für alle Beteiligten sicherzustellen und es der Kammer zu ermöglichen, ihre Arbeit auf der Basis eines vollständigen Vorbringens beider Seiten zu beginnen

(T 217/10, Entscheidungsgründe 5.2; T 1732/10, Entscheidungsgründe 1.4).

Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass die Beschwerdeerwiderung keinen expliziten Sachvortrag zum Hilfsantrag 3 enthält. Es stellt sich daher die Frage, ob eine mangelnde Substantiierung im Sinne von Artikel 12 (2) VOBK 2007 vorliegt, die zu einer Nichtberücksichtigung dieses Beschwerdevorbringens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 führen könnte.

Nach ständiger Rechtsprechung hängt die Antwort auf diese Frage von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab. In einem Fall, wo die nicht beschwerdeführende Patentinhaberin nach einer Entscheidung zu ihren Gunsten am Anfang des Beschwerdeverfahrens mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung Hilfsanträge vorlegt, soll ihre Erwiderung in der Regel Argumente enthalten, inwiefern die von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwände durch die vorgelegten Hilfsanträge ausgeräumt werden. Wenn die in den Hilfsanträgen vorgenommenen Änderungen selbsterklärend sind, es also direkt ersichtlich ist, wie sie die Einwände entkräften können, kann es ausreichend sein, die Hilfsanträge ohne weitere Ausführungen einzureichen (T 217/10, Entscheidungsgründe 5.2; T 1732/10, Entscheidungsgründe 1.5; T 1784/14, Entscheidungsgründe 3.4). Nach Ansicht der Kammer kann dies auch dann gelten, wenn der in den Hilfsanträgen beanspruchte Gegenstand bereits im Einspruchsverfahren angegriffen worden war, die damals erhobenen Einwände jedoch von der beschwerdeführenden Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt worden sind.

Im vorliegenden Fall beruhen die unabhängigen Ansprüche 1 und 6 des in der Beschwerdeerwiderung gestellten

Hilfsantrags 3 auf den erteilten Ansprüchen 1 und 7, ergänzt durch die zusätzlichen Merkmale der erteilten Ansprüche 2 bzw. 8. Gegen diese abhängigen Ansprüche 2 und 8 war im Einspruchsverfahren lediglich ein Einwand der fehlenden Neuheit gegenüber dem Dokument E1 geltend gemacht worden (s. Punkt IV.5 in Verbindung mit Punkt IV.1 der Einspruchsschrift). Nachdem die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zum Schluss gekommen war, dass weder das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 noch die Vorrichtung des erteilten Anspruchs 7 neuheitsschädlich vorweggenommen sei, wurde der Neuheitseinwand in der Beschwerdebeurteilung nicht weiterverfolgt. Stattdessen hat die Beschwerdeführerin ihr Beschwerdevorbringen dahingehend beschränkt, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1 und 7 ausgehend vom Dokument E2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zu den abhängigen Ansprüchen des erteilten Patents hat sie in der Beschwerdebeurteilung nicht Stellung genommen.

Es war somit angesichts dieser Beschränkung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin für die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt des Einreichens ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung nicht ersichtlich, dass seitens der Beschwerdeführerin Einwände hinsichtlich des Gegenstands der erteilten Ansprüche 2 und 8 - und daher auch der unabhängigen Ansprüche 1 und 6 des Hilfsantrags 3 - vorlagen, zumal die Ansprüche im Erteilungsverfahren unverändert geblieben waren und insofern auch keine Fragen unter dem Gesichtspunkt von Artikel 123 (2) EPÜ aufwarfen.

Außerdem enthält die Beschwerdeerwiderung auf den Seiten 7 bis 11 einen ausführlichen Vortrag zum Offenbarungsgehalt des Dokuments E1, der nicht nur erkennen lässt, weshalb sich die Beschwerdegegnerin der

Feststellung der Einspruchsabteilung, wonach das Dokument E1 nicht neuheitsschädlich sei und der einzige im Einspruchsverfahren vorgebrachte Einwand gegen die erteilten Ansprüche 2 und 8 somit nicht berechtigt gewesen sei, anschließt, sondern auch ihre Sichtweise darlegt, aus welchen Gründen die in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente zum Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Kombination der Dokumente E2 und E1 nicht greifen konnten.

Insoweit war es direkt ersichtlich, weshalb die bezüglich des damaligen Hauptantrags erhobenen Einwände nach Auffassung der Beschwerdegegnerin auch im Hinblick auf den in der Beschwerdeerwiderung gestellten Hilfsantrag 3 nicht hätten greifen können. Die Kammer betrachtet daher auch die Substantiierungserfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 als erfüllt im Hinblick auf den mit der Beschwerdeerwiderung gestellten Hilfsantrag 3, der nunmehr der Hauptantrag ist.

- 2.3 Aus den oben genannten Gründen wird der Hauptantrag nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Beschwerdeverfahren berücksichtigt.

Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit

3. Die Beteiligten sind sich einig, dass ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6 im Dokument E2 offenbart sind, sodass dieses einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bildet. Dem schließt sich die Kammer an.

4. Auch besteht Einigkeit darüber, dass das Dokument E2 die folgenden kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 bzw. die entsprechenden Merkmale des unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 6 *nicht* offenbart:

"dass Buchdecken (8) in unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden, indem bei fortdauernder Produktion [...] die Einschlageinrichtungen (44.1, 44.2) der Seiteneinschlagstation (43) in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten Deckelpappen (2), Rückeneinlagen (3) und Bezugsnutzen (4) auf die für die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte Arbeitsstellungen verstellt werden"

und

"die Rückeneinlagen (3, 3') von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn (6) oder -bogen in unterschiedlichen Rückenbreiten (BS) abgetrennt werden".

5. Strittig ist jedoch, ob das weitere kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1

"dass Buchdecken (8) in unterschiedlichen Abmessungen hergestellt werden, indem bei fortdauernder Produktion zumindest die Deckelpappen (2) und Rückeneinlagen (3) ausrichtenden Führungen (29, 30) der Pappenzuführung (20) [...] in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten Deckelpappen (2), Rückeneinlagen (3) und Bezugsnutzen (4) auf die für die jeweils

nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte Arbeitsstellungen verstellt werden"

und das entsprechende Merkmal des Anspruchs 6 aus dem Dokument E2 bekannt sind.

Aus folgenden Gründen teilt die Kammer die Sichtweise der Beschwerdeführerin, dass das der Fall ist.

Gemäß der Beschreibung der Figur 1 im Absatz [0018] des Dokuments E2 werden die Deckelpappen 3 und die Rückeneinlage 4 an der Hinterkante über einen an einem Zahnriemen 35 befestigten Pappenschieber 34b in Richtung des Anrollpunkts 6 geschoben. Ändert sich die Höhe der Deckelpappen, kann die Hublage des Pappenschiebers auf elektronischem Wege verstellt werden. Dazu wird der Servoantrieb 130 des Zahnriemens 35 über eine zentrale Steuerung 99 bzw. eine zentrale Servosteuerung 102 verdreht (s. Absatz [0026] und Anspruch 12 des Dokuments E2). Vor diesem Hintergrund versteht die Kammer die Angabe im Absatz [0009] des Dokuments E2 "*[e]ine Korrektur der Formatverstellungen und damit eine Korrektur der Position der zusammengesetzten Buchdeckenelemente ist im Lauf möglich*" so, dass damit die Verstellung der Hublage für unterschiedliche Pappenhöhen gemeint ist. Auch die Formulierung im Absatz [0026] des Dokuments E2 "*[d]ie Größen lassen sich darüber hinaus auch während des Laufs der Buchdeckenmaschine 1 korrigieren*" deutet darauf hin, dass die Korrektur nicht nur auf eine bloße Feinanpassung, sondern auf die eigentliche Anpassung der Formatgrößen abzielt.

Daraus folgt, dass die im Dokument E2 offenbarte, die Deckelpappen 3 und die Rückeneinlage 4 ausrichtende Führung 34b bei fortdauernder Produktion auf die für

die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke bestimmten Arbeitsstellungen verstellt wird. Nach Ansicht der Kammer muss eine solche automatische Verstellung zwangsweise in zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken 5 und ihrer zugeordneten Deckelpappen 3, Rückeneinlagen 4 und Bezugsnutzen 2 erfolgen, da sonst unvermeidlich Produktionsfehler auftreten würden.

6. Aufgrund dieser Überlegungen schlussfolgert die Kammer, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 vom Verfahren gemäß dem Dokument E2 nur durch die zwei oben im Punkt 4. genannten Merkmale unterscheidet. Die entsprechenden Merkmale des Anspruchs 6 bilden die Unterschiede gegenüber der aus dem Dokument E2 bekannten Vorrichtung.
7. Die technische Wirkung der Verstellung der Einschlageinrichtungen in der Seiteneinschlagstation besteht laut Absatz [0009] der Patentschrift darin, dass Buchdecken unterschiedlicher aufgeschlagener Breite ohne Unterbrechung hergestellt werden können. Nach Ansicht der Kammer kommt auch dem zweiten Unterscheidungsmerkmal diese technische Wirkung zu. Indem Rückeneinlagen unterschiedlicher Breite von einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn abgetrennt werden, kann die Produktion von Buchdecken auch mit unterschiedlicher aufgeschlagener Breite ununterbrochen fortgesetzt werden. Die objektive technische Aufgabe lautet daher, Buchdecken unterschiedlicher aufgeschlagener Breite ohne Unterbrechung herzustellen.
8. Nach einer ersten Argumentationslinie der Beschwerdeführerin zum Naheliegen der beanspruchten Lösung stelle die Abtrennung der Rückeneinlagen von

einer quer zur Pappenzuführungsrichtung zugeführten Materialbahn lediglich eine handwerkliche Maßnahme dar, die der zuständige Fachmann vorgenommen hätte, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, zumal es nur zwei Möglichkeiten der Abtrennung gebe.

Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Die in den Figuren 1 und 2 des Dokuments E2 dargestellte Rückeneinlage wird über eine Schneideinrichtung 39 von einem von oben der Pappenzuführebene zugeführten Streifen 4 abgelängt. Ein mit dem Abzugswalzensystem 37 verbundener Antrieb sorgt dafür, dass der Streifen 4 taktsynchron von einer Schrenzrolle 38 abgezogen wird (s. Absatz [0017]). Offensichtlich bleibt die Breite der Rückeneinlage während dieser Operation unverändert. Um trotzdem eine Rückeneinlage unterschiedlicher Breite einsetzen zu können, hätte der Fachmann die in der Figur 1 abgebildete Schrenzrolle 38 ausgetauscht. Es ist für die Kammer jedoch nicht ersichtlich, dass der Fachmann nur aufgrund seiner Fachkenntnisse veranlasst gewesen wäre, den Streifen 4 durch eine quer zur Förderrichtung der Deckelpappen 3 zugeführte Materialbahn zu ersetzen, zumal sich ein solches Vorgehen von der eigentlichen Lehre des Dokuments E2 abgewendet hätte. Eine solche Maßnahme hätte es erfordert, die Schrenzrolle 38, das Abzugswalzensystem 37 und die Schneideinrichtung 39 komplett umzugestalten, was aber die automatische Formatverstellung auf andere Pappenhöhen, ein wesentliches Merkmal des Dokuments E2, grundsätzlich beeinträchtigt hätte.

Da kein überzeugender Grund für ein solches Vorgehen erkennbar ist, kann das zweite Unterscheidungsmerkmal im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen nicht als naheliegend gelten.

9. Die Beschwerdeführerin hat ferner argumentiert, dass die Lehre des Dokuments E1 in naheliegender Weise zur Lösung des Anspruchs 1 geführt hätte.

Auch dieser zweiten Argumentationslinie kann die Kammer nicht zustimmen. Die Behauptung, dass die Figur 2 des Dokuments E1 auf einen Quertransport vom Magazin M zur Station D hinweise, hat die Kammer nicht überzeugt. Die Beschwerdegegnerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Blockschaltbild nicht die genaue Funktionsweise der Maschine darstellt. Stattdessen bleibt es dem Leser bzw. dem Fachmann überlassen, ob die Übergabe zwischen dem Magazin M und der Station D entlang oder quer zur Förderrichtung der Deckelpappen erfolgt. Außerdem ist dem Absatz [0013] des Dokuments E1 zu entnehmen, dass die Rückenauflage, d.h. der Deckenbezug oder der Bezugsnutzen, vorgeschritten von dem Magazin M an die in der Station D befindlichen Deckelpappen herangeführt wird. Mangels weiterer Ausführungen zur Ausführungsform der Figur 2 kann der Fachmann aus dieser Offenbarung nur schließen, dass die Rückeneinlage, ähnlich wie im Schritt 8 des in der Figur 1 dargestellten Blockschaltbilds, bereits in einem früheren Schritt mit der Deckelpappe zusammengefügt worden ist.

Es hätte daher für den Fachmann nicht auf der Hand gelegen, die Zufuhr der Rückeneinlage im Verfahren nach dem Dokument E2 entsprechend des zweiten Unterscheidungsmerkmals von Anspruch 1 zu ändern.

Die Beschwerdeführerin hat hierzu keine weiteren Einwände vorgetragen.

10. Folglich hat die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt, dass das zweite Unterscheidungsmerkmal von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags durch den Stand der Technik nahegelegt ist. Insofern kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann ausgehend vom Dokument E2 in naheliegender Weise zum ersten Unterscheidungsmerkmal gelangt wäre. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des vorliegenden Hauptantrags beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.
11. Gleiches gilt für die entsprechenden Unterscheidungsmerkmale von Anspruch 6 des Hauptantrags, sodass auch diesbezüglich die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt sind.
12. Die weiteren Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 12 sind abhängige Ansprüche und grenzen den Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 6 weiter ein. Für den Gegenstand dieser Ansprüche folgt somit, dass er ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Zurückverweisung

13. Im vorliegenden Fall hält es die Beschwerdekammer für zweckmäßig, die Angelegenheit in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, zumal die Beschwerdegegnerin dies bevorzugt und die Beschwerdeführerin dagegen keine Einwände hat.

Diese Vorgehensweise steht dem Artikel 11 Satz 1 VOBK 2020 auch nicht entgegen, wonach die Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ, das die

angefochtene Entscheidung erlassen hat, zurückverwiesen wird, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Diese Vorschrift ist jedoch nur dann anzuwenden, wenn eine Zurückverweisung "*zur weiteren Entscheidung*" erfolgt, nicht jedoch in Fällen, in denen die Kammer die Angelegenheit mit der Anordnung zurückverweist, ein Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, sei es mit oder ohne Anpassung der Beschreibung (siehe auch Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 11, 2. Absatz).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen und einer noch anzupassenden Beschreibung in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 12 gemäß dem mit Schreiben vom 19. März 2018 als Hilfsantrag 3 eingereichten Hauptantrag.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt