

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Juli 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1125/21 - 3.2.01

Anmeldenummer: 12168503.6

Veröffentlichungsnummer: 2524608

IPC: A24C5/30, B24B3/36, B26D7/12,
B26D7/26

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schneideeinrichtung für eine Strangmaschine der Tabak
verarbeitenden Industrie und Verfahren zum Einstellen der
Position der oder jeder Schleifscheibe einer
Schleifvorrichtung in einer Schneideinrichtung für eine
Strangmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie

Patentinhaberin:

Körber Technologies GmbH

Einsprechende:

G.D S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 123(2), 52(1), 54(2), 56

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)
Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)
Interner Stand der Technik

Zitierte Entscheidungen:

T 0413/08

Orientierungssatz:



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 1125/21 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 19. Juli 2023

Beschwerdeführerin:

(Einsprechender)

G.D S.p.A.
Via Battindarno, 91
40133 Bologna (IT)

Vertreter:

Bianciardi, Ezio
Bugnion S.p.A.
Via di Corticella, 87
40128 Bologna (IT)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Körber Technologies GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32
21033 Hamburg (DE)

Vertreter:

Stork Bamberger Patentanwälte PartmbB
Meiendorfer Strasse 89
22145 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2524608 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Mai 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Mitglieder: V. Vinci

P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 2 524 608 in geänderter Fassung aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der geltend gemachte Einspruchsgrund unter Artikel 100 (c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123(2) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen stehe, und dass die Hilfsanträge 1 bis 3 aus denselben Gründen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllen. Die Einspruchsabteilung stellte auch fest, dass der am 17. Januar 2019 eingereichte Hilfsantrag 4 den Erfordernissen der Artikel 84 und 123(2) EPÜ genüge und dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 erfinderisch im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ war. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit wurde, unter anderem, unter Berücksichtigung des folgenden Standes der Technik anerkannt:

D0: die ab Absatz [0005] des Streitpatents beschriebene Schneideinrichtung

D1: GB 1 238 458 A

D2: US 5 152 105 A

D6: EP 0 163 813 A

III. Am 28. Juli 2022 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 10. März 2023 versandten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar.

Eine mündliche Verhandlung fand am 19. Juli 2023 per Videokonferenz statt.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 5-7.

- V. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung lautet wie folgt:

"Schneideinrichtung (10) für eine Strangmaschine der Tabak verarbeitenden Industrie, umfassend einen Messerträger (11) mit mindestens einem Messerhalter (12), in dem jeweils ein Messer (13) angeordnet ist, wobei dem Messerträger (11) eine in einem Gehäuse (16) gelagerte Antriebswelle (14) sowie ein Antrieb (15) zum rotierenden Antreiben des Messerträgers (11) um eine Rotationsachse A zugeordnet ist, wobei das Messer (13) in radialer Richtung gegenüber dem Messerhalter (12) verstellbar ist, eine Stelleinrichtung zum Einstellen des Messerträgers (11) auf unterschiedliche Formate, derart, dass der zwischen der Rotationsachse A der Antriebswelle (14) des Messerträgers (11) und dem oder jedem zu schneidenden Strang (17) gebildete Winkel veränderbar ist, sowie eine Schleifvorrichtung (18) zum Schleifen des oder jedes Messers (13) während des Betriebs der Schneideinrichtung (10), wobei die Schleifvorrichtung (18) einen Schleifscheibenhalter (19) mit mindestens einer mittels eines Antriebs (21)

rotierend um eine Rotationsachse B antreibbaren Schleifscheibe (20) aufweist und der Schleifscheibenhalter (19) im Betrieb gegenüber dem Messerträger (11) ortsfest ist, also nicht mit dem Messerträger mit rotiert, indem der Schleifscheibenhalter mit dem Gehäuse (16) der Antriebswelle (14) verbunden und derart im Bereich des Messerträgers (11) angeordnet ist, dass das oder jedes Messer (13) durch die Rotation des Messerträgers (11) in Kontakt mit der oder jeder Schleifscheibe (20) kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifvorrichtung (18) einen Mechanismus zum automatischen Verstellen der oder jeder Schleifscheibe (20) in Längsrichtung der Rotationsachse B der Schleifscheibe (20) aufweist."

Entscheidungsgründe

Artikel 84 EPÜ: Klarheit

1. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 des Streitpatents in der aufrechterhaltenen Fassung entspricht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ wie von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt wurde.

1.1 Hinsichtlich des behaupteten Mangels an Klarheit verwies die Beschwerdeführerin (Einsprechende) während der mündlichen Verhandlung auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer sieht daher keinen Grund von ihren vorläufiger Einschätzung abzuweichen, die hiermit bestätigt wird und wie folgt lautet:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) bemängelte die angeblich fehlende Klarheit der Ausdrücke "*ortsfest*" und "*im Betrieb*" im Anspruch 1. Es wurde hierzu ausgeführt, dass der Begriff "*ortsfest*" bezogen auf den Schleifscheibenhalter im technischen Widerspruch zu der beanspruchten axialen Einstellbarkeit der Schleifscheibe stehe. Darüber hinaus wurde von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) behauptet, dass nicht klar sei, genau welche betrieblichen Umstände unter dem Begriff "*im Betrieb*" zu verstehen seien. Abschließend bemängelte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), dass der unabhängige Anspruch 1 nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung enthalte, insbesondere dass die Verstellbarkeit des Messhalters um die Achse C weggelassen wurde.

1.2 Im Einklang mit der Auslegung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) kann die Kammer im technischen Kontext des Anspruchs 1 keinen

vom Begriff "ortfest" verursachten Widerspruch feststellen. In der Tat kann der Schleifscheibenhalter, trotz der beanspruchten Verstellmöglichkeit der Schleifscheibe in Längsrichtung ihrer Rotationsachse, mit dem Gehäuse der Antriebswelle im Betrieb verbunden, nämlich ortfest, bleiben.

1.3 Die Kammer hat auch keinen Zweifel, dass die Fachperson unter dem Begriff "im Betrieb" bezogenen auf eine Bearbeitungsmaschine den Zustand versteht, in dem die Maschine ihre Hauptfunktion ausführt, in diesem Fall das Schneiden eines Tabakstranges durch die Rotation des Messerhalters. Diese Auslegung steht auch im Einklang mit den Angaben in den von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zitierten Passagen der Beschreibung.

1.4 Abschließend wird die fehlende Verstellmöglichkeit des Messerhalters um die Achse C an keiner Stelle des Streitpatents als erfindungswesentlich präsentiert und erscheint auch funktionell nicht unbedingt erforderlich. Eine solche Verstellbarkeit soll eine senkrechte Position des Messers zum Strang unabhängig von der Einstellung des Winkels β gewährleisten, was allerdings von der Kammer, im Einklang mit der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) als eine lediglich bevorzugte aber nicht zwingende Möglichkeit angesehen wird.

Artikel 123(2) EPÜ: Grundlage für die Änderungen

2. Das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung entspricht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ, wie von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt wurde.

2.1 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) führte aus, dass das Merkmal des Anspruchs 1, wonach "*der Schleifscheibenhalter im Betrieb gegenüber dem Messerträger ortsfest ist, also nicht mit dem Messerträger mit rotiert*" - entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung - nicht unmittelbar und eindeutig den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu entnehmen sei. Es wurde hierzu behauptet, dass die einzige Textstelle der ursprünglichen Beschreibung, die diese Formulierung stütze, nämlich der Absatz [0005], Zeilen 39-41 der A2-Schrift, den von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) selbst angegebenen Stand der Technik betreffe, so dass diese vermeinte Offenbarungsstelle nicht als Basis für Änderungen im Anspruch 1 verwendet hätte werden dürfen. Selbst wenn dies doch der Fall wäre, argumentierte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), dass die aus dem Absatz [0005] im Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale mit weiteren in diesem Absatz angegebenen Merkmalen funktionell untrennbar verbunden seien. Bezugnehmend auf die Passagen in Spalte 2, Zeilen 39-46 sowie in Spalte 3, Zeilen 4 bis 17 der A2-Schrift, wurde von der Beschwerdeführerin (Einsprechende) behauptet, dass gemäß der ursprünglich offenbarten Lehre bei einem Formatwechsel nicht nur eine Verstellung des β -Winkels und eine Justierung der axialen Position der Schleifscheibe, sondern auch eine Neupositionierung des Schleifscheibehalters relativ zum Messerträger zwangsläufig durchzuführen sei. Das Weglassen der Verstellmöglichkeit des Schleifscheibehalters im aufrechterhaltenen Anspruch 1 führe daher zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung der ursprünglich offenbarten Ausführungsform, die Artikel 123(2) EPÜ verletze.

2.2 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) zum Artikel 123(2) EPÜ sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Wie von der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) überzeugend ausgeführt wurde, ist die für die erfindungsgemäße Lösung grundlegende Information, dass der Schleifscheibenhalter gegenüber dem Messerträger ortsfest angeordnet ist, bereits dem Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 (siehe Anspruch 1, Zeilen 41-43 der A2-Schrift) wörtlich zu entnehmen. Diese Information wurde nun im aufrechterhaltenen Anspruch 1 wieder aufgenommen. Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), dass die Information, dass die ortsfeste Anordnung des Schleifscheibenhalters relativ zum Messerträger *"im Betrieb"* realisiert sein muss, sich unmittelbar und implizit aus der Funktionsweise der beanspruchten Schneidvorrichtung ergibt, und dass die zusätzlich eingeführte Präzisierung, dass der Schleifscheibenhalter *"also nicht mit dem Messerträger mit rotiert"* eine reine inhärente Klarstellung darstellt. Es folgt daher, dass der vom Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 geringfügig abweichenden Formulierung des aufrechterhaltenen Anspruchs 1 keine neue, nicht ursprünglich offenbarte technische Lehre enthält. Letztendlich - wie von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zutreffend angemerkt wurde - verlangt der ursprüngliche Anspruch 1 keine Verstellmöglichkeit des Schleifscheibenhalters in Kombination mit der Verstellbarkeit des β -Winkels und der axialen Position der Schleifscheibe, so dass das Weglassen dieses Merkmals im aufrechterhaltenen Anspruch 1 vom ursprünglichen Anspruch 1 unterstützt wird. Folglich und entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin

(Einsprechenden) stützen sich die Änderungen im Anspruch 1 auf den ursprünglichen Anspruch 1 und führen zu keiner unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ.

Artikel 52(1) und 56 EPÜ: Erfinderische Tätigkeit

3. Die Kammer stellt fest, dass die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nicht bestritten wurde.
- 3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der aufrechterhaltenen Fassung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ, wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt wurde.
- 3.2 Der positiven Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit seitens der Einspruchsabteilung wurde von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) mit folgenden Argumenten entgegengetreten:
- 3.3 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) machte geltend, dass die Angaben der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im gesamten Absatz [0005], d. h. einschließlich die Textstelle auf Spalte 3, Zeilen 6 bis 19, sowie im Absatz [0007] des Streitpatents, wo eine manuelle, axiale Justierung der Position der Schleifscheibe relativ zum Messer als bekannte Maßnahme beschrieben sei, einen Stand der Technik (D0) gemäß Artikel 54(2) EPÜ widerspiegeln. Auf dieser Grundlage sah die Beschwerdeführerin (Einsprechende) als einzigen Unterschied zum Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung die Automatisierung der bekannten axialen Justierung der Position der Schleifscheibe an und vertrat die Auffassung, dass eine reine Automatisierung eines manuellen Vorgangs -

im Einklang mit der diesbezüglichen etablierten Rechtsprechung der Beschwerdekammern - nicht als erfinderisch zu betrachten sei. Darüber hinaus offenbare D2 eine ähnliche Schneideinrichtung mit einem Mechanismus zur automatischen Verstellung der Position der Schleifscheibe in Abhängigkeit vom Verschleiß des Messers, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 ohnehin von einer Kombination des im Streitpatent angegebenen Stands der Technik D0 mit der Entgegenhaltung D2 nahegelegt sei.

3.4 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

In den von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) zitierten Passagen des Streitpatents wird in der Tat eine Schneideinrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 beschrieben, die zusätzlich mit einem Mechanismus zum manuellen Verstellen der oder jeder Schleifscheibe in Längsrichtung ihrer Rotationsachse versehen ist. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat jedoch bereits im Laufe der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung erklärt, dass die oben genannte Textstelle in Spalte 3, Zeilen 6 bis 19, sowie der gesamte Absatz [0007] des Streitpatents betreffend den oben genannten manuellen Mechanismus zum Verstellen der Schleifscheibe zum internen Stand der Technik der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) gehören, so dass sie nicht als ein Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ betrachtet werden dürften. Diese Ansicht wurde auch im Laufe des Beschwerdeverfahrens bestätigt. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammer ist anerkannt, dass sofern eine Patentinhaberin eigene Angaben zum Stand der Technik zu einem Zeitpunkt zurücknimmt, der keine Verfahrensprobleme verursacht, auf diese Angaben nicht

mehr Bezug genommen werden kann (vgl. T0413/08, Nr. 2 der Gründe). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die strittigen Angaben zum Stand der Technik zweifellos rechtzeitig, nämlich bereits im Laufe des Einspruchsverfahrens zurückgenommen. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) konnte auch nicht darlegen, dass eine Schneideinrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einem Mechanismus zum manuellen Verstellen der Position der Schleifscheibe in Längsrichtung ihrer Rotationsachse vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurde. Folglich gehört eine solche Schneideinrichtung nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ.

3.5 Für die Frage des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit ist somit von einer Schneidvorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung auszugehen, wie sie z.B. aus der in der Beschreibung erwähnten D6 bekannt ist, von welcher sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, dass ein zusätzlicher Mechanismus zum automatischen Verstellen der oder jeder Schleifscheibe in Längsrichtung der Rotationsachse der Schleifscheibe vorgesehen wird, der automatisch betrieben werden kann.

3.6 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hielt ihre Einschätzung aufrecht, dass dieses unterscheidende Merkmal keinen erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik leisten kann. Sie behauptete insoweit, dass der Verstellmechanismus, selbst in Kombination mit der Automatisierung des Verstellvorgang, keine besondere oder unerwartete technische Wirkung erziele, die die Annerkennung des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit rechtfertige. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) merkte hierzu an,

dass der Fokus des gesamten Streitpatents auf eine reine und naheliegende Automatisierung der axialen Justierung der Position der Schleifscheibe gerichtet sei. Die Beschwerdeführerin vertrat daher die Position, dass der Gegenstand des aufrechterhaltenen Anspruchs 1, auch in Anbetracht des oben genannten unterscheidenden Merkmals, von einer Kombination von Dokument D6 oder von einer gattungsgemäßen Schneideinrichtung, selbst ohne die (in Absatz [0005], Spalte 2, Zeile 25 bis Spalte 3, Zeile 6 des Streitpatents von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nur als interner Stand der Technik beschriebene) axiale Justiereinrichtung, mit dem Inhalt von Dokument D2 nahegelegt sei.

- 3.7 Auch diese Ausführungen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin (Einsprechenden), offenbart D2 einen Mechanismus zum automatischen radialen Verstellen der Schleifscheibe (vgl. Figur 1 und Bewegung der Schaft 11), d.h. nicht in Längsrichtung der Rotationsachse der Schleifscheibe wie es Anspruch 1 aber verlangt, so dass auch eine Kombination von D6 oder einer sonstigen gattungsgemäßen Schneideinrichtung (d.h. D0 ohne axiale Justiereinrichtung) mit D2 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen würde.

- 3.8 Gemäß einer alternativen Angriffslinie ging die Beschwerdeführerin (Einsprechende) von Dokument D1 als nächstliegendem Stand der Technik aus. Hierzu verwies die Beschwerdeführerin (Einsprechende) während der mündlichen Verhandlung auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer sieht daher keinen Grund von ihren

vorläufiger Einschätzung abzuweichen, die hiermit bestätigt wird und wie folgt lautet:

- 3.9 Die Kammer schließt sich der Auffassung der Einspruchsabteilung an, dass Dokument D1 sich, aufgrund der zahlreichen unterscheidenden Merkmale (siehe Punkt 4.3.3.2 der Entscheidung, Merkmale (a), (b) und (c)), die von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wurden, nicht als angemessener Ausgangspunkt für den Gegenstand des Anspruchs 1 eignet. Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) ausgehend von D1 an einer rückschauenden Betrachtung leiden, die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht, und die als solche bei der Einschätzung des Vorhandenseins einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikeln 52(1) und 56 EPÜ nicht erlaubt ist.
- 3.10 Aus den oben angegebenen Gründen ist daher auch die positive Einschätzung der Einspruchsabteilung bezüglich des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in aufrechterhaltener Fassung zu bestätigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt