

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Oktober 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0009/06 - 3.2.07

Anmeldenummer: PCT/EP 2005 09250

Veröffentlichungsnummer: WO 2006/024469

IPC: B26D 7/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung und Verfahren zum Portionieren

Anmelder:

Völkl, Thomas

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 17(3)a)

PCT R. 13, 40

Schlagwort:

"Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori (nein)"

"Rückzahlung der Gebühren (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/89

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0009/06 - 3.2.07

Internationale Anmeldung PCT/2005/09250

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 17. Oktober 2007

Anmelder: Völkl, Thomas

Vertreter: Hansmann & Vogeser

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 1. Dezember 2005 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Recherche zu der internationalen Anmeldung PCT/EP2005/009250 erfolgte ausgehend von dem folgenden Anspruch 1:

1. Verfahren zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben (2) oder Scheiben-Portionen von einem nur bedingt formhaltigen, jedoch formhaltige Bestandteile, insbesondere Knochen, enthaltendem Schneidgut (3), insbesondere Fisch oder Fleisch, wobei

- mittels eines in Vorschubrichtung (10) fest positionierten Portionier-Messers (4) eine Scheibe (2) unmittelbar hinter dem vorderen, offenen Ende des Formrohres (101) bzw. Schneidrohres vom Schneidgut (3) abgetrennt wird,
- die Scheibe (2) vom Schneidgut (3) abtransportiert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass bei oder unmittelbar vor dem Abschneiden der Scheibe (2) die physikalischen Verhältnisse, insbesondere der Druck in oder nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidgutes (3), überwacht und/oder geregelt werden.

II. Mit der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT mit Absendedatum 1. Dezember 2005 wurde die Anmelderin durch die Internationale Recherchenbehörde aufgrund festgestellter mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* (d.h. nach Berücksichtigung des Standes der Technik) zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren für vierzehn zusätzliche Erfindungen aufgefordert.

Danach umfasse die Anmeldung fünfzehn Erfindungen,
nämlich:

Ansprüche 1-3, 5-7, 9, 10, 13, 14, 20-23, 25, 27-30, 35,
42, 44, 45, 48, 49, 51, 53-55, 59, 69:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von
gewichtsgenauen Scheiben, wobei ein Vorpressdruck auf
einen niedrigeren Schneiddruck reduziert wird

Ansprüche 1, 4, 27 und 43:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von
gewichtsgenauen Scheiben, wobei eine Außenkontur eines
Schneidgutes auf einer formbeständigen Seite im
Querschnitt abgetastet wird

Ansprüche 1, 8, 27, 33:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von
gewichtsgenauen Scheiben, wobei beim Durchtrennen von
Knochen ein Trennwerkzeug vor jedem erneuten Eintauchen
in den Knochen von dem entstehenden Knochenmehl
gereinigt wird

Ansprüche 1, 11, 27, 57:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von
gewichtsgenauen Scheiben, wobei eine Beaufschlagungsart
eines Gegenstempels durch einen Gegenstempel-Antrieb
gemessen und/oder eine Presskraft des Gegenstempels
gegen ein Schneidgut direkt gemessen wird

Ansprüche 1, 12, 17, 27, 56:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von
gewichtsgenauen Scheiben, wobei ein Ist-Gewicht einer
Scheibe automatisch ermittelt wird und abhängig von der
festgestellten Abweichung zu einem Soll-Gewicht

physikalische Parameter in einer Portionier-Kammer für die folgenden Scheiben geändert werden

Ansprüche 1, 15, 16, 18:

Verfahren zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei ein Gegenstempel bei Beginn des Einfahrens eines Schneidgutes in eine Portionier-Kammer an der Öffnung der Portionier-Kammer steht und sich zusammen mit dem Schneidgut in die Portionier-Kammer hineinbewegt

Ansprüche 1, 19, 27, 46, 47, 50, 52, 58, 60-62:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei mehrere Portionier-Kammern in einem Portionier-Revolver und/oder mehrere Pressstempel in einem Vorschubrevolver vorhanden sind

Ansprüche 1, 24:

Verfahren zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei eine Reinigung oder ein Desinfizieren einer Portionier-Kammer automatisch erfolgt

Ansprüche 1, 26, 27, 63:

Verfahren und Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei ein Portionier-Messer in seiner Erstreckungsrichtung unter Vorspannung gehalten wird

Ansprüche 27, 31, 34, 36, 37:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei separate Messer vorhanden sind

Ansprüche 27, 32, 38:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei das Messer eine linear bewegliche Säge ist

Ansprüche 27, 39:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei mit einem Messer eine Kraftmessvorrichtung vorhanden ist

Ansprüche 27, 40, 41, 65:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei eine Pressfläche eines Pressstempels mit Unterdruck-Auslässen ausgestattet ist

Ansprüche 27, 64:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei die Vorrichtung mehrere Schneidplatten mit unterschiedlichen Querschnitten aufweist

Ansprüche 27, 66 - 68:

Vorrichtung zum Abschneiden von gewichtsgenauen Scheiben, wobei zwischen einem Vorschubmodul und einem Portioniermodul eine quer in den Vorschubweg einbringbare, einen Form-Hohlraum verschließende Vorpressplatte einschiebbar ist.

III. In der Aufforderung wurde auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-0 306 012

D2: EP-A-0 419 374,

wobei der Gegenstand des Anspruchs 1, ausgehend von D1 als neuheitsschädlich getroffen erachtet wurde.

IV. Mit Eingabe vom 30. Dezember 2005 entrichtete der Anmelder zwei zusätzliche Recherchegebühren für die Anspruchsgruppen umfassend die Ansprüche 1, 11, 27 und 57 sowie die Ansprüche 1, 15, 16 und 18. Die Zahlung erfolgte unter Widerspruch. Die Widerspruchsgebühr wurde gleichfalls entrichtet. Zur Begründung verwies der Anmelderin auf die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1, die durch die Entgegenhaltung D1 nicht vorweggenommen worden seien. Der Anmelder nahm dabei insbesondere auf das Merkmal Bezug, nach dem der Druck "in oder nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidgutes" überwacht werde.

Entscheidungsgründe

1. Die vorliegende Anmeldung hat das Internationale Anmeldedatum vom 26. August 2005, so dass der PCT-Vertrag in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung anzuwenden ist.

Die Kammer geht von der Zuständigkeit der Beschwerdekammern zum Überprüfen des Widerspruchs bis zum Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ (EPÜ 2000) aus und folgt damit der sich mittlerweile diesbezüglich herausgebildeten Rechtsprechung (vgl. bspw. W 0018/06; W 0020/06; W 0024/06 und W 0001/07).

2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die Internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

3. Im vorliegenden Fall wurde der Anmelder durch Aufforderung nach Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT mit Absendedatum 1. Dezember 2005 durch die Internationale Recherchenbehörde, aufgrund einer festgestellten mangelnden Einheitlichkeit *a posteriori*, zur Zahlung von vierzehn zusätzlichen Gebühren aufgefordert.

Der Anmelder zahlte zwei zusätzliche Recherchegebühren unter Widerspruch.

Der keinen förmlichen Antrag enthaltenden Eingabe, nach der "die Nachzahlung ... unter Widerspruch" erfolgt, ist implizit der Antrag zu entnehmen dem Widerspruch stattzugeben, die zusätzlich entrichteten Recherchegebühren zu erstatten und die Widerspruchsgebühr zurückzuzahlen.

- 3.1 Nach Prüfung des Widerspruchs durch eine Überprüfungsstelle der Internationalen Recherchenbehörde wurde der Anmelderin mit auf den 24. Februar 2006 datiertem Bescheid mitgeteilt, dass die Aufforderung berechtigt war. Die Anmelderin wurde aufgefordert die Widerspruchsgebühr, falls diese nicht bereits gezahlt wurde, zu entrichten.

Die Widerspruchsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

Der Widerspruch gilt damit als erhoben (Regel 40.2e) PCT).

4. Die Auffassung der mangelnden Einheitlichkeit *a posteriori* war durch die Internationale Recherchenbehörde damit begründet worden, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung D1 nicht neu ist.

4.1 Von den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1, nach denen

a) bei oder unmittelbar vor dem Abschneiden der Scheibe die physikalischen Verhältnisse,

b) insbesondere der Druck

c) in oder nahe dem abzutrennenden Teil der Schneidgutes,

d) überwacht und/oder geregelt werden

wurde das Merkmal b) aufgrund der verwendeten Konjunktion "insbesondere" als fakultatives Merkmal nicht berücksichtigt.

Der Anspruch 1 wurde ferner so ausgelegt, dass auch das sich an das Merkmal b) anschließende Merkmal c), weil es sich in dem gleichen Nebensatz wie das Merkmal b) befinde, als fakultatives Merkmal nicht zu berücksichtigen sei.

Nach der Internationalen Recherchenbehörde könne selbst bei einer Berücksichtigung der als fakultativ erachteten Merkmale der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als neu erachtet werden, weil D1 auch die Merkmale (b) und c)) offenbare, nach denen der Druck in oder nahe dem abzutrennenden Teil überwacht und/oder geregelt wird. Obwohl sich der aus D1 bekannte Drucksensor 48 an der der abzutrennenden Scheibe entfernten Seite des Schneidgutes befinde werde mit diesem Drucksensor der

Druck im gesamten Schneidgut und somit auch im und nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidguts überwacht und/oder geregelt.

4.2 Betreffend die Oberbegriffsmerkmale des Anspruchs 1 ist unstreitig, dass sie aus D1 bekannt sind (vgl. die Eingabe des Anmelders vom 30. Dezember 2005, Seite 2, Absatz 3).

4.3 Nach der Begründung des Widerspruchs werde bei dem Verfahren nach D1 das Schneidgut in Längsrichtung - von dessen Rückseite her - mittels eines Pressstempels beaufschlagt, in dessen Pressfläche sich ein Sensor befinde.

Da die Scheiben an der Vorderseite des Schneidgutes abgeschnitten würden werde der Druck nicht, wie im Anspruch 1 definiert, in oder nahe dem abzutrennenden Teil der Schneidgutes überwacht und/oder geregelt (Merkmale b), c)), sondern an dem entgegengesetzt gelegenen hinteren Ende des Schneidgutes.

4.4 Die Kammer stimmt den Ausführungen der Internationalen Recherchenbehörde hinsichtlich der Beurteilung der Merkmals b) insoweit zu, als es sich bei dem Bezug auf "insbesondere Druck" um eine, bei der Neuheitsprüfung nicht zu berücksichtigende, fakultative Angabe betreffend die im Merkmal a) angesprochenen physikalischen Verhältnisse handelt (vgl. PCT-Richtlinien für die internationale Recherche und die vorläufige Prüfung, Abschnitt 5.40).

Die Kammer hat jedoch Zweifel daran, dass auch das sich an das fakultative Merkmal b) anschließende Merkmal c)

als fakultativ anzusehen ist. Obwohl zwischen dem fakultativen Merkmal b) und der Angabe: "in oder nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidgutes (3)" kein Komma vorhanden ist, zeigt eine Betrachtung der Merkmale b) und c), dass diese völlig unterschiedlicher Art sind. Das Merkmal b) verweist als fakultatives Merkmal auf einen "Druck" und damit auf eine engere Definition der in dem vorhergehenden Merkmal a) angesprochenen "physikalischen Verhältnisse". Das Merkmal c) hingegen ist nicht auf eine engere Definition betreffend ein vorhergehendes Merkmal, bspw. bezüglich "physikalischer Verhältnisse", gerichtet, sondern bezieht sich - unabhängig von der Art der vorhergehenden Merkmale vielmehr auf die Angabe eines örtlichen Bereiches, nämlich "in oder nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidgutes", in dem entsprechend dem Merkmal d) überwacht und/oder geregelt wird.

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus dem Anspruch 1 somit, dass lediglich das Merkmal b) als fakultativ zu erachten ist. Das Merkmal c) ist folglich als mit den Merkmalen a) und d) in Zusammenhang stehendes, nicht-fakultatives, Merkmal anzusehen.

Diese Auffassung steht im Einklang mit der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung (Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 3). Danach sollen "während der Verarbeitung **die physikalischen Verhältnisse in oder nahe an dem abzutrennenden Teil des Schneidguts verändert werden können, beispielsweise der** im Bereich der Portionier-Kammer herrschende **Druck, ...**" (Hervorhebung hinzugefügt).

4.5 Hinsichtlich der Neuheitsprüfung ist folglich zu untersuchen inwieweit durch die Entgegenhaltung D1 ein Verfahren bekannt ist, durch das neben den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 auch die Merkmale des Kennzeichens dieses Anspruchs, mit Ausnahme des fakultativen Merkmals b), bekannt sind, nach denen:

a) bei oder unmittelbar vor dem Abschneiden der Scheibe die physikalischen Verhältnisse,

c) in oder nahe dem abzutrennenden Teil der Schneidgutes,

d) überwacht und/oder geregelt werden.

4.6 Die Internationale Recherchenbehörde ist zu dem Ergebnis gekommen, dass, in der vorliegend gewählten Bezeichnung der Merkmale, neben den Oberbegriffsmerkmalen des Anspruchs 1 die o.g. Kombination der Merkmale a), c) und d), sowie, unter Berücksichtigung des Merkmals b) als nicht-fakultativ, auch die Kombination aller Merkmale a) - d), aus D1 hervorgehe.

Es wurde diesbezüglich auf die Angaben der Entgegenhaltung D1 verwiesen (Spalte 4, Zeilen 36 - 52; Spalte 5, Zeile 55 - Spalte 6, Zeile 3), nach denen **ein Presstempel (Kolben 16) einen mit einem Magnetschalter 56 zusammenwirkenden Drucktaster 48 aufweist und das an einem Messer abgestützte Schneidgut in axialer Richtung solange zusammengedrückt wird, bis ein Magnetschalter anzeigt, dass ein gewisser Anpressdruck erreicht ist.**

Nach der Entgegenhaltung D1 wird der **Presstempel dann stillgesetzt** und das **Messer wird in eine Wartestellung bewegt**. Anschließend wird der **Presstempel um einen**

bestimmten, voreingestellten Weg vorgerückt, so dass das Schneidgut um einen entsprechenden Weg aus der einer Formrohr-Rinne entsprechenden Formpresse herausgedrückt wird. Eine Scheibe des Schneidguts wird daraufhin abgeschnitten (D1, Spalte 5, Zeile 55 - Spalte 6, Zeile 13).

- 4.7 Nach Auffassung der Kammer ist der o.g. Vorgehensweise nach der Entgegenhaltung D1 nicht zu entnehmen, dass mittels des Drucktasters und des Magnetschalters physikalische Verhältnisse entsprechend den Merkmalen a) und d) **bei oder unmittelbar vor dem Abschneiden** der Scheibe überwacht und/oder geregelt werden.

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 ist somit neu gegenüber der Entgegenhaltung D1.

- 4.8 Der Vollständigkeit wegen sei angemerkt, dass auch die Kombination der Merkmale a), c) und d) nicht aus dem Verfahren nach D1 hervorgeht.

Nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörde entspricht **der nach D1 am Presstempel erfasste Druck** demjenigen "in oder nahe dem abzutrennenden Teil des Schneidgutes" (Merkmal c)).

Von derartigen Verhältnissen hinsichtlich des Druckes im Schneidgut kann bei dem Verfahren nach der Entgegenhaltung D1, zu dem im Merkmal a) definierten Zeitpunkt (bei oder unmittelbar vor dem Abschneiden der Scheibe), nicht ausgegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt wird nach der Entgegenhaltung D1 das **Schneidgut** nämlich **aus der** dem Formrohr entsprechenden **Formpresse herausgedrückt** (Spalte 6, Zeilen 4 - 9), was zu einer

Druckänderung in dem sich außerhalb des Formrohres befindlichen Teil des Schneidgutes, und damit zu unterschiedlichen Drücken innerhalb und außerhalb des Formrohres, führen kann (vgl. dazu die Angaben der vorliegenden Anmeldung, bspw. Seite 13, Zeilen 6 - 10; Seite 15, Zeilen 4 - 8). Damit entsprechen die physikalischen Verhältnisse an dem sich in dem Formrohr befindlichen, dem Messer abgewandten, Ende des Schneidgutes nicht notwendigerweise den physikalischen Verhältnissen in dem durch das Merkmal c) definierten örtlichen Bereich.

4.9 Zu berücksichtigen ist vorliegend auch, dass es sich bei der derzeitigen Neuheitsprüfung im Hinblick auf die Voraussetzungen einer *a posteriori* Uneinheitlichkeit um eine vorläufige Meinungsbildung handelt, und nicht um eine materiellrechtliche Prüfung (siehe G 2/89; Gründe Punkt 8.1. und 8.2).

5. Die Begründung der Internationalen Recherchenbehörde für ihren Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung ist somit unzutreffend, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 bildet somit die einzige allgemeine erfinderische Idee, die die aufgelisteten Erfindungen zu einer Gruppe zusammenhält.

Die Kammer ist folglich der Auffassung, dass die Internationale Recherchenbehörde ungerechtfertigter Weise zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren aufgefordert hat. Der Widerspruch hat somit Erfolg. Gemäß Regel 40.2c) PCT sind daher die zusätzlichen Recherchegebühren zusammen mit der Widerspruchsgebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren sowie der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders