

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. November 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1257/14 - 3.2.07

Anmeldenummer: 09740057.6

Veröffentlichungsnummer: 2219954

IPC: B65B11/12, B65B51/02,
B65B53/02, B65D75/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER
VERPACKUNGSEINHEIT

Patentinhaberin:

KHS GmbH

Einsprechende:

OCME S.r.l.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2), 84, 114(2)
VOBK Art. 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein)

Spät eingereichte Hilfsanträge - Antrag eindeutig gewährbar
(nein) - Rechtfertigung für späte Vorlage (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1257/14 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 23. November 2018

Beschwerdeführerin: KHS GmbH
(Patentinhaberin) Juchostrasse 20
44143 Dortmund (DE)

Vertreter: Nunnenkamp, Jörg
Andrejewski Honke
Patentanwälte
Postfach 10 02 54
45002 Essen (DE)

Beschwerdegegnerin: OCME S.r.l.
(Einsprechende) Via del Popolo 20/A
43122 Parma (PR) (IT)

Vertreter: Branca, Emanuela
Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
Via Borgonuovo, 10
20121 Milano (IT)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. April 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2219954 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: V. Bevilacqua
K. Poalas

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung, mit der das europäische Patent Nr. 2 219 954 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang unter Geltendmachung der in Artikel 100 a) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit.
- III. Die angefochtene Entscheidung stützte sich u.a. auf das folgende Dokument:
- E1: JP 8276956 (A)
nebst von der Beschwerdeführerin eingereichten Übersetzung der E1 (E1DE).
- IV. Die Einspruchsabteilung kam zur Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber E1 war.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragte in der Beschwerdebegründung

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge I bis IV.

Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2016 reichte sie zudem Hilfsanträge Ia, IIa, IIIa, IVa, V und Va, auf deren

Basis sie die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung weiter hilfsweise beantragte.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde (d.h. die Bestätigung des Widerrufs des Patents).

VII. Mit Bescheid nach Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge der Einwand mangelnden Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber E1 auf der Basis der Argumente der Beschwerdegegnerin durchgreife.

Dem Klarheitseinwand, der seitens der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung gegen das durch Anspruchsänderung eingeführte Merkmal "besser gelagert und transportiert" erhoben wurde, folge sie dagegen nicht.

VIII. Die Beschwerdeführerin reichte mit Schriftsatz vom 17. März 2017 neue Hilfsanträge IIa und VI ein und formulierte ihre Anträge wie folgt neu:

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung,
hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der folgenden Hilfsanträge in folgender Reihenfolge: Hilfsanträge II, III, Ia, IIa, VI, I, IV, IVa, V und Va, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. August 2014 (I, II, III, IV), mit Schriftsatz vom 16. Juni 2015 (Ia, IVa, V, Va) und mit Schriftsatz vom 17. März 2017 (IIa, VI).

IX. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer, wegen deren Einzelheiten auf die beiden Sitzungsprotokolle Bezug genommen wird, fand am 28. April 2017 mit Fortsetzung am 23. November 2018 statt. Während dieser Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin u.a. einen neuen Hilfsantrag VI (am 28. April 2017) sowie neue Hilfsanträge I bis V (während einer Unterbrechung, mit Schriftsatz vom 17. September 2018) ein.

Die Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung stellte sich auf Nachfrage des Vorsitzenden wie folgt dar:

Soweit die Beschwerdeführerin während der unterbrochenen mündlichen Verhandlung vom 28. April 2017 weitere Anträge gestellt hatte (insoweit wird Bezug genommen auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. April 2017), stellte sie diese im Hinblick auf die vorgenannten Hilfsanträge I bis V zunächst zurück und verfolgte sie schließlich auf Nachfrage des Vorsitzenden nicht weiter, sondern stellte ihre Schlussanträge wie folgt und bestätigte diese (siehe Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2018):

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und
die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter
Fassung (Hauptantrag)
oder,
hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in
geänderter Fassung auf der Basis eines der
folgenden Anspruchssätze:
Hilfsanträge I bis V, eingereicht mit Schriftsatz
vom 17. September 2018,

Hilfsantrag VI, eingereicht während der unterbrochenen mündlichen Verhandlung vom 28. April 2017, Hilfsanträge Ia, IVa und Va, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. Juni 2015, sowie Hilfsantrag IIa, eingereicht mit Schriftsatz vom 17. März 2017.

Die Beschwerdegegnerin beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Entscheidung wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

X. Der unabhängige Anspruch 1 des **Hauptantrags** (des Patents in erteilter Fassung) lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit, wonach einzelne Produkte (3) zu einer Produktformation (2) zusammengefasst sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags I** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit, wonach

- einzelne Produkte (3) zu einer Produktformation (2) zusammengefasst sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird, ~~dadurch gekennzeichnet, dass und wonach~~

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung **(5)** an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags II** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags I wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit, wonach

- einzelne Produkte (3) **in Gestalt von rotationssymmetrischen Behältern** zu einer Produktformation (2) zusammengefasst sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung

geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird,
und wonach

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung (5) an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags III** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags II wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit,
wonach

- einzelne Produkte (3) in Gestalt von rotationssymmetrischen Behältern **zur Aufnahme von Getränken** zu einer Produktformation (2) zusammengefasst sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung (5) geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird, und wonach

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung (5) an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags IV** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags I wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit,
wonach

- einzelne Produkte (3) **in Gestalt von rotationssymmetrischen Behältern zur Aufnahme von Getränken zunächst mit Hilfe einer Trenneinrichtung aus einem Produktstrom ausgeschleust**, zu einer Produktformation (2) zusammengefasst, **ausgerichtet und so weit verdichtet werden, dass sie auf Stoß zueinander stehen**, sowie

- mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung (5) geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird, und wonach

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung (5) an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags V** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags III wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit,
wonach

- einzelne Produkte (3) in Gestalt von rotationssymmetrischen Behältern zur Aufnahme von Getränken zu einer Produktformation (2) zusammengefasst

sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung (5) geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird, und wonach **ferner**

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung (5) an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird, und wonach

- die hergestellte Verpackungseinheit ohne zusätzliche Verstärkung über die erforderliche Stabilität für die Lagerung und/oder den anschließenden Transport der Produkte (3) verfügt."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags Ia** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit, wonach

- einzelne Produkte (3) zu einer Produktformation (2) zusammengefasst sowie mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden, **damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit besser gelagert und transportiert werden kann**, und dazu

- die Schrumpffolie (1) um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird,

wonach ferner

~~--dadurch gekennzeichnet, dass~~ die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung (5) an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird, **und wonach**

- die Faltbereiche durch den Schrumpfprozess selbst verschweißt werden."

Anspruch 1 der **Hilfsanträge IIa, IVa und Va** enthält ebenfalls das dem Anspruch 1 des Hilfsantrags Ia hinzugefügten Merkmal

"damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit besser gelagert und transportiert werden kann".

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags VI** lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrag IV wurden durch die Kammer hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit, wonach

- einzelne Produkte (3) in Gestalt von rotationssymmetrischen Behältern zur Aufnahme von Getränken zunächst mit Hilfe einer Trenneinrichtung aus einem Produktstrom ausgeschleust, zu einer Produktformation (2) zusammengefasst, ausgerichtet und so weit verdichtet werden, dass sie auf Stoß zueinander stehen, sowie

- mittels einer Schrumpffolie (1) gegeneinander fixiert werden und dazu

- die Schrumpffolie (1) **zunächst locker** um die Produktformation (2) unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung (5) geschlungen und anschließend aufgeschrumpft wird, **und** wonach **ferner**

- die Schrumpffolie (1) vor dem Schrumpfen wenigstens im Bereich der seitlichen Öffnung ~~(5)~~ an die Produktformation (2) unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (6) mit sich überlappenden Faltbereichen (8a, 8b) angelegt wird, **und wonach**

- die Faltbereiche (8a, 8b) durch den Schrumpfprozess selbst verschweißt werden."

XI. Zum Hauptantrag macht die Beschwerdeführerin u.a. geltend, dass der Gegenstand dessen Anspruchs 1 neu gegenüber E1 sei, weil dieses Dokument weder eine Verpackungseinheit noch das Merkmal, wonach die Produkte "mittels einer Schrumpffolie gegeneinander fixiert werden", offenbare.

Die Änderung von der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Hilfsanträge I bis III zu den neuen Hilfsanträgen I bis III sei als gezielte Reaktion zu der in dem Protokoll des ersten Verhandlungstag (28. April 2017) enthaltenen verfahrensleitenden Zwischenverfügung der Kammer zu sehen, derzufolge das hinzugefügte Merkmal "damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit besser gelagert und transportiert werden kann" als unklar eingestuft wurde.

Diese Reaktion sei zulässig, weil die vorläufige positive Auffassung der Kammer (siehe die Mitteilung der Kammer vom 14. Februar 2017) hinsichtlich der

Klarheit dieses Merkmals sich geändert habe (siehe das Protokoll des ersten Verhandlungstages).

Der Hilfsantrag IV sei ebenfalls als Reaktion auf die Klarheitseinwände zu betrachten, nicht nur aufgrund der Streichung von "besser gelagert und transportiert", sondern auch, weil die jetzt im Verfahrensanspruch 1 erwähnte Trenneinrichtung vom Anfang an ein Element der ebenfalls beanspruchten Vorrichtung gewesen wäre (siehe z.B. Anspruch 5 des Hauptantrags).

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags IV dem Anspruch 1 des Hilfsantrags III grundsätzlich entspreche, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, seien mit der Vorlage des Hilfsantrags IV keine neuen Fragen aufgeworfen, sodass eine Zulassung geboten sei.

Der Hilfsantrag V sei ebenfalls zuzulassen, nicht nur, weil alle die in der Beschwerdeerwiderung als unklar beanstandeten Merkmale gestrichen worden seien, sondern auch, weil die hinzugefügten Merkmale eine angemessene Reaktion zu der Neuheitsdiskussion des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber E1 darstellten.

Das dem Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge Ia, IIa, IVa und Va hinzugefügte Merkmal "**damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit besser gelagert und transportiert werden kann**" stelle im Auge des Fachmanns einen Unterschied, nämlich eine Verbesserung gegenüber dem gesamten Stand der Technik dar, und sei somit auch im Lichte der Beschreibung als klar anzusehen.

Eine Nichtzulassung dieser Anträge mit dem Argument, dass diese nicht eindeutig gewährbar seien, sei daher nicht gerechtfertigt.

Der Hilfsantrag VI sei ebenfalls eindeutig gewährbar, und solle daher zugelassen werden.

Die Argumente der Partei werden in den Gründen dieser Entscheidung näher behandelt.

XII. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen wie folgt, wobei die Argumente der Partei näher in den Gründen dieser Entscheidung behandelt werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber E1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I unterscheide sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht.

Der Hilfsantrag I sei somit eindeutig nicht gewährbar und deswegen nicht zuzulassen.

Die Hilfsanträge II und III, eingereicht zwischen dem ersten und dem zweiten Verhandlungstag mit Schriftsatz vom 17. September 2018, seien als Reaktion zur Klarheitseinwänden, die bereits in der Beschwerdeerwiderung erhoben wurden, verspätet und somit nicht zuzulassen.

Der Hilfsantrag IV sei ebenfalls nicht zuzulassen, weil kein Verfahren, in dem eine Trenneinrichtung Anwendung findet, vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung zur Diskussion gestanden habe.

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags V Merkmale enthalte, die zum ersten Mal in einen Anspruch aufgenommen worden seien, sei dessen Vorlage ebenfalls als verspätet anzusehen.

Eine Zulassung dieser Hilfsanträge liefe sowohl dem Gebot der Prozessökonomie als auch dem Grundsatz der Verfahrensfairness zuwider.

Es sei für den Fachmann nicht klar, welche Verbesserung, und vor allem gegenüber welchem Stand der Technik, durch das dem Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge Ia, IIa, IVa und Va hinzugefügte Merkmal "damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit besser gelagert und transportiert werden kann" beabsichtigt sei bzw. zu erreichen wäre. Diese Unklarheit führe dazu, dass diese Anträge als eindeutig nicht gewährbar einzustufen seien.

Der Hilfsantrag VI sei ebenfalls nicht zuzulassen, und zwar aus dem selben Grund, welcher in Bezug auf den Hilfsantrag IV geltend gemacht wurde.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Neuheit gegenüber E1
- 1.1 Die Kammer kann sich der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht anschließen, wonach das im Anspruch 1 des Hauptantrags enthaltene Merkmal "**Verpackungseinheit**" ausschließlich als eine für den Transport und die Lagerung von schweren, rotationssymmetrischen Behältern zur Aufnahme von Getränken geeignete Verpackung zu verstehen sei.

Grund dafür ist, dass im Anspruch 1 keinerlei Einschränkungen, weder explizit, noch implizit, bezüglich der Eigenschaften der verpackten Produkte vorhanden sind und auch keine besondere Zweckbestimmung für die Verpackungseinheit angegeben wird.
- 1.2 E1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Verpackungseinheit (siehe Figur 2), wonach einzelne Produkte (50, Kassettenhüllen) zu einer Produktformation übereinander gestapelt und somit zusammengefasst werden, sowie mittels einer Schrumpffolie (54, siehe auch Absatz [18] der E1 oder der Übersetzung E1DE, die durch die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Juni 2015 eingereicht wurde) eingewickelt werden und die Folie danach in einem Schrumpfofen (106) aufgeschrumpft wird.
- 1.3 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu sei, weil die Produkte in der D1 nicht durch die Schrumpffolie **allein** gegeneinander **fixiert** werden können, weil die Folie der

E1 zu dünn sei, um die Produkte zuverlässig zusammen zu halten.

Es sei dem Fachmann offensichtlich, dass eine Schrumpffolie, um solche Produkte gegeneinander **straff fixieren** zu können (wie in Absatz [37] des Streitpatents erklärt), um sowohl deren Lagerung als auch deren Transport zu ermöglichen, ausreichende mechanische Eigenschaften aufweisen müsse.

Die Beschwerdeführerin macht dabei, u.a. mit Bezug auf das allgemeine Fachwissen, geltend, dass der Fachmann nur eine dicke Schrumpffolie aus Polyethylen für die gegenseitige Fixierung von Rotationssymmetrischen Behältern zur Aufnahme von Getränken in Betracht zöge, so dass eine solche Folie als implizites Merkmal der Ansprüche 1, 5 und 10 zu betrachten wären. E1 offenbare eine (schwache) Folie aus Polypropylen oder PVC (siehe E1DE, Seite 10), mit einer Dicke von 20 bis 30 Mikron.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit sei die Folie der E1 lediglich als Staubschutz verwendbar und weder zur Lagerung, noch zum Transport der darin verpackten Produkte geeignet. Um die Produkte gemäß E1 gegeneinander für den Transport und die Lagerung zu fixieren, werden diese in einem Karton verstaut (siehe E1DE, Seite 10, unten).

- 1.4 Die Kammer kann sich diesen Argumenten nicht anschließen und teilt die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass es für die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht relevant ist, aus welchem Material die Schrumpffolie der E1 besteht, ob diese eine ausreichende Dicke aufweist, oder zur Verpackung von verhältnismäßig schweren Behältern geeignet ist, oder ob sie alleine die Produktfixierung

übernimmt, weil keine entsprechenden Einschränkungen im Anspruch 1, weder explizit noch implizit, enthalten sind.

Die Schrumpffolie der E1 zieht sich beim Aufschrumpfen um die zusammengefassten Produkten zusammen und übt somit auf diese Produkte Kräfte aus, die diese Produkte gegeneinander (zumindest einigermaßen) fixieren.

E1 offenbart somit, dass die Produkte durch die Schrumpffolie gegeneinander fixiert werden.

- 1.5 E1 offenbart auch, dass die Schrumpffolie (54) um die Produktformation unter Bildung wenigstens einer seitlichen Öffnung geschlungen und anschließend aufgeschrumpt wird.

Grund dafür ist, dass die Folie (54, siehe E1DE, Absatz [18]) in einem ersten Schritt röhrenförmig, mithin mit zwei seitlichen Öffnungen, um die Produkte umwickelt wird.

E1 offenbart auch, dass durch ein Faltgerät (102, siehe E1DE, Absatz [19]) die Endabschnitte der röhrenförmigen Schrumpffolie (54) vor dem Schrumpfen so gefaltet werden, dass sie die Produkte berühren.

E1 offenbart somit ebenfalls das Merkmal, dass die Schrumpffolie im Bereich der seitlichen Öffnung an die Produktformation angelegt wird.

Dies geschieht unter Bildung einer geschlossenen Oberfläche in Gestalt eines Verschlusses (siehe E1DE, Absatz [1] und Figur 1) mit sich überlappenden Faltbereichen (104).

1.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit **nicht neu gegenüber der Offenbarung von E1**, wie dies die Einspruchsabteilung zutreffend entschieden hat (siehe die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung, Punkt 5.1.1).

2. Hilfsantrag I - Zulassung

2.1 Die Beschwerdeführerin erklärt, dass die Einreichung des Hilfsantrags I durch das Ergebnis der am ersten Tag der mündlichen Verhandlung durchgeführten Klarheitsdiskussion bedingt sei.

Dabei bestreitet sie die Feststellung der Beschwerdegegnerin nicht, dass das Verfahren des Anspruchs 1 dieses Antrages dem entspricht, was bereits in Anspruch 1 des Hauptantrages beansprucht wurde.

Nach Artikel 114 (2) EPÜ brauchen Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht berücksichtigt zu werden.

Hierzu bestimmen Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK für das Beschwerdeverfahren, dass es im Ermessen der Kammer steht, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen.

In Anwendung des in Artikel 13 (1) VOBK erwähnten Kriteriums der Verfahrensökonomie sind, nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammer, 8. Auflage 2016, IV.E.4.4.1), verspätet eingereichte Hilfsanträge als unzulässig abzulehnen, wenn sie *prima facie* nicht auf einen gewährbaren Gegenstand gerichtet sind, selbst

wenn diese durch Entwicklungen während des Verfahrens bedingt sind.

Dies ist für den Hilfsantrags I eindeutig der Fall aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber E1, weil dessen Anspruch 1 auf das selbe Verfahren, wie das des Anspruchs 1 des Hauptantrags, gerichtet ist, was die Beschwerdeführerin nicht bestritten hat, der nicht neu gegenüber E1 (siehe oben Punkt 1) ist.

Aus den o.g. Gründen lässt die Kammer in Ausübung ihres Ermessen gemäß Artikel 13 (1) und (3) VOBK den Hilfsantrag I nicht in das Beschwerdeverfahren zu.

2.2 Hilfsanträge II und III - Zulassung

2.3 Die Beschwerdeführerin erklärt, dass die Einreichung der Hilfsanträge II und III nicht verspätet sei, weil die Kammer ihre vorläufige Auffassung zur Klarheit des Merkmals "besser gelagert und transportiert" während des ersten Tages der mündlichen Verhandlung geändert habe.

Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin die Klarheit dieses Merkmals schon mit der Beschwerdeerwiderung zur Beschwerdebegründung beanstandet habe, sei kein Grund, diese "Reaktion" als verspätet einzustufen, weil die "Verpflichtung" zur Vorlage eines Hilfsantrags bereits dann, wenn die Gegenpartei (erstmal) einen Einwand erhebt, weder zumutbar sei, noch im Einklang mit dem Gebot der Verfahrensökonomie stehe.

Für die Zulassung ins Verfahren dieser Hilfsanträge sei ausreichend, dass sie als Reaktion auf den verfahrensleitenden Hinweis, der im Protokoll des

ersten Verhandlungstag enthalten war, eingereicht worden seien.

2.4 Die Beschwerdegegnerin betont dagegen, dass diese Begründung nicht gültig sei, weil die Klarheit dieses Merkmals bereits in der Beschwerdeerwiderung beanstandet worden sei.

2.5 Die Kammer schließt sich der Beschwerdegegnerin an und betrachtet die Vorlage dieser Hilfsanträge als verspätet.

Grund dafür ist, dass die Änderung der vorläufigen Auffassung der Kammer, die die Beschwerdeführerin als **verfahrensleitend** angesehen hat, durch die bereits in der Beschwerdeerwiderung angesprochenen Klarheitseinwänden und die diesbezügliche Diskussion veranlasst wurde.

Dass die Kammer sich bezüglich der Klarheit dieses Merkmals der Argumentation der Beschwerdegegnerin anschließt, kann nicht als Rechtfertigung für die Einreichung neuer Anträge während der mündlichen Verhandlung dienen, weil die Beschwerdeführerin diese schon früher, nämlich **bereits nach** Lektüre **der Beschwerdeerwiderung** hätte einreichen können und müssen, um einen (etwaigen) Verspätungseinwand zu vermeiden.

2.6 Eine solche frühzeitige Vorlage wäre für die Beschwerdeführerin auch nicht unzumutbar gewesen oder hätte dem Gebot der Verfahrensökonomie widersprochen

Vielmehr steht die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht im Einklang mit den in der VOBK festgelegten Grundsätzen, denen zufolge in einem *inter partes*-

Verfahren die Rechte und Pflichten gleichermaßen auf die Gegenparteien verteilt sind und die Kammer eine unabhängige gerichtliche Funktion ausübt.

Die Beschwerdeführerin erwartet, dass die Kammer sich von Amts wegen mit neuen Anträgen befasst, was ihr, der Beschwerdeführerin, zugute kommt, und dass sie, die Beschwerdeführerin, auf verfahrensleitende Hinweise oder eine vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage der Kammer warten darf, um zu sehen, auf welche Einwände der Beschwerdegegnerin sie durch Änderung reagieren muss, wenn überhaupt, während die Beschwerdegegnerin durch die VOBK gezwungen ist, ihr gesamtes Vorbringen in der Beschwerdeerwiderung vorzulegen.

Aus der VOBK ergibt sich vielmehr, dass das Beschwerdeverfahren hauptsächlich ein schriftliches Verfahren ist, wobei der Schwerpunkt auf dem frühen Stadium eines solchen Verfahrens liegt. Wie in Artikel 12 (2) VOBK dargelegt, ist das gesamte Vorbringen **beider Parteien** in einem sehr frühen Stadium des Verfahrens vorzulegen, nämlich zusammen mit der Beschwerdebegründung und der Beschwerdeerwiderung, um ein faires Rechtssystem für alle Beteiligten zu gewährleisten und die Effizienz des Beschwerdeverfahrens zu gewährleisten, damit die Kammer die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Lichte eines vollständigen Parteivorbringens vornehmen kann.

Aus diesen Gründen lässt die Kammer in Ausübung ihres Ermessen gemäß Artikel 13 (1) und (3) VOBK die Hilfsanträge II und III nicht in das Beschwerdeverfahren zu.

3. Hilfsantrag IV - Zulassung

- 3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die bei dem Verfahrensanspruch 1 des Hilfsantrags IV durchgeführte Hinzufügung einer Trenneinrichtung zulässig sei, weil diese bereits in dem erteilten unabhängigen Vorrichtungsanspruch 5 vorhanden gewesen wäre, und weil der Verfahrensanspruch 1 des in der angefochtenen Entscheidung behandelten Hilfsantrags III diese Trenneinrichtung ebenfalls enthalten habe.

Eine solche Änderung sei als weitere Klarstellung zu betrachten und könne keine neue Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer und/oder der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung unzumutbar wäre.

- 3.2 Die Kammer merkt an, dass im erteilten Vorrichtungsanspruch 5 eine Trenneinrichtung zwar vorhanden ist, wobei aber das Merkmal, wonach die Produkte dadurch ausgerichtet und so weit verdichtet werden, dass sie auf Stoß zueinander stehen, dort nicht vorhanden ist.

Die Kammer merkt zusätzlich an, dass der zur angefochtenen Entscheidung vorgelegte Hilfsantrag III, wo dieses Merkmal vorhanden war, weder der Beschwerde, noch der Beschwerdebegründung in tatsächlicher Hinsicht zugrunde lag.

Ein Verfahrensanspruch mit Trenneinrichtung wurde zum ersten Mal mit Schriftsatz vom 17. März 2017, d.h. nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung, der Kammer vorgelegt (siehe Anspruch 1 des mit diesem Schriftsatz eingereichten Hilfsantrags VI).

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass Hilfsantrag IV zugelassen werden sollte, da er bereits diskutierte Merkmalen enthalte und daher für die Beschwerdegegnerin keine Überraschung darstellt, kann die Kammer somit nicht folgen.

Die o.g. Auffassung der Beschwerdeführerin berücksichtigt weder den Stand des Verfahrens noch den Umstand, dass die Auswirkungen einer solchen Zulassung auf die mündliche Verhandlung nicht nur auf eine mögliche Überraschung der anderen Partei beschränkt sind, sondern dass die mündliche Verhandlung bei Vorliegen eines bis dahin nicht diskutierten Falls ("fresh case") vertagt und nicht mit einer endgültigen Entscheidung abgeschlossen werden könnte, was mit dem in Artikel 15 (6) VOBK Zweck nicht vereinbar wäre.

Die Zulassung solcher verspäteten und unerwarteten Änderungen zum Verfahren läuft sowohl dem Gebot der Verfahrensökonomie als auch dem Grundsatz der Fairness im Verfahren zuwider.

Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 13 (3) VOBK nicht zugelassen, wenn sie - wie vorliegend - Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer und der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung unzumutbar ist.

Die Kammer entscheidet somit, den Hilfsantrag IV nicht zuzulassen.

4. Hilfsantrag V - Zulassung

- 4.1 Der Hilfsantrag V soll nach Auffassung der Beschwerdeführerin zugelassen werden, nicht nur als

Klarstellung, sondern auch als angemessene Reaktion auf die Neuheitsdiskussion des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber E1.

- 4.2 Die Kammer schließt sich dabei der Argumentationslinie der Beschwerdegegnerin an, wonach durch Hinzufügung des negativen Merkmals (Fettschrift wurde durch die Kammer hinzugefügt)

"die hergestellte Verpackungseinheit **ohne zusätzliche Verstärkung** über die **erforderliche Stabilität** für die Lagerung und/oder den anschließenden Transport der Produkte (3) verfügt"

zumindest die Frage dessen Klarheit aufgeworfen wird.

Dadurch ergibt sich überraschend, und erst während der mündlichen Verhandlung, ein neuer Diskussionspunkt.

Wie bereits in Bezug auf den Hilfsantrag IV diskutiert, liefe die Zulassung solcher verspäteten und unerwarteten Änderungen zum Verfahren dem Gebot der Verfahrensökonomie und dem Grundsatz der Fairness zuwider.

Die Kammer entscheidet somit, den Hilfsantrag V in Anwendung des Artikels 13 (3) VOBK nicht zuzulassen.

5. "Besser gelagert und transportiert" - Klarheit

Im Rahmen der Diskussion des durch Vorlage eines neuen Hilfsantrages II mit Schriftsatz vom 17. September 2018 implizit zurückgenommenen früheren Hilfsantrags II hat die Beschwerdeführerin betont, dass das dem Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Hilfsantrags hinzugefügte Merkmal "damit die solchermaßen hergestellte

Verpackungseinheit **besser** gelagert und transportiert werden kann" keine einfache Eignung ausdrücke, sondern einen deutlichen Unterschied und somit eine Verbesserung gegenüber dem gesamten Stand der Technik darstelle.

Ein solcher Unterschied sei für den Fachmann, auch im Lichte der Beschreibung, als klar anzusehen.

Die Kammer kann sich dem nicht anschließen.

Es ist dem Fachmann weder auf der Basis des Anspruchswortlauts noch auf der Basis der Beschreibung möglich zu verstehen, welche Verbesserung anhand welcher technischer Merkmale des beanspruchten Verfahrens durch den Ausdruck "**besser** gelagert und transportiert werden kann" verwirklicht werden könnte.

Dieses Merkmal führt somit in den Ansprüchen, in denen es hinzugefügt wird, eine Unklarheit ein, so dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ dadurch als nicht erfüllt angesehen werden (siehe dazu auch den Protokoll des ersten Verhandlungstag, Seiten 3 und 4).

6. Hilfsanträge Ia, IIa, IVa und Va - Zulassung

6.1 Die Hilfsanträge Ia, IIa, IVa und Va wurden nach Einreichung der Beschwerde begründung vorgelegt. Die Zulassung dieser Anträge steht im Ermessen der Kammer nach Artikel 13 (1) VOBK.

Wie oben im Bezug auf den Hilfsantrag I (siehe Punkt 2.1) diskutiert, ist ein verspätet eingereichter Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen, wenn dieser *prima facie* nicht auf einen gewährbaren Gegenstand gerichtet ist.

Grund dafür ist, dass gemäß Artikel 13 (1) VOBK das Gebot der Verfahrensökonomie bei der Ermessensausübung anzuwenden ist.

Der Gegenstand der Hilfsanträgen Ia bis Va ist eindeutig nicht gewährbar aufgrund mangelnder Klarheit, weil Anspruch 1 dieser Anträge das Merkmal umfasst "damit die solchermaßen hergestellte Verpackungseinheit **besser** gelagert und transportiert werden kann", siehe Punkt 5. oben.

Die Kammer entscheidet somit, die Hilfsanträge Ia, IIa, IVa und Va nicht in das Verfahren zuzulassen.

7. Hilfsantrag VI - Zulassung

Anspruch 1 des Hilfsantrags VI ist, wie Anspruch 1 des Hilfsantrags IV auf ein Verfahren gerichtet, bei dem Produkte mit Hilfe einer Trenneinrichtung aus einem Produktstrom ausgeschleust, ausgerichtet und so weit verdichtet werden, dass sie auf Stoß zueinander stehen.

Wie oben in Bezug auf den Hilfsantrags IV diskutiert, führte die Zulassung dieses Antrags, abgesehen von der Überraschung der Beschwerdegegnerin, dazu, dass die mündliche Verhandlung wegen einer bis dahin nicht diskutierten Merkmalskombination nicht mit einer endgültigen Entscheidung abgeschlossen werden könnte, sondern vertagt werden müsste, was Artikel 15 (6) VOBK widerspricht.

Die Kammer entscheidet somit, den Hilfsantrag VI nicht zuzulassen (Artikel 13 (3) VOBK).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I.Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt