

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. November 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1328/22 - 3.2.07

Anmeldenummer: 16020106.7

Veröffentlichungsnummer: 3228552

IPC: B65D5/02, B65D5/06, B65D5/46

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERBUNDPACKUNG, PACKUNGSLAMINAT UND PACKUNGSMANTELROHLING FÜR
EINE VERBUNDPACKUNG

Patentinhaberin:

SIG Technology AG

Einsprechende:

Tetra Laval Holdings & Finance SA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(a), 100(b), 100(c), 112a(2)(c), 113(1), 114(2)
EPÜ R. 106
VOBK 2020 Art. 12(6), 13(2), 15(1)

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung - (nein)

Ausreichende Offenbarung - Ausführbarkeit - (ja)

Neuheit und erfinderische Tätigkeit - (ja)

Korrekte Ermessensausübung - (ja)

Verspätetes Vorbringen - zugelassen (nein)

Rüge - zurückgewiesen (ja)

Änderungen des Vorbringens nach Ladung - stichhaltige Gründe
(nein) - zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0752/16, T 2271/18, T 1906/17

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 1328/22 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 8. November 2023

Beschwerdeführerin: Tetra Laval Holdings & Finance SA
(Einsprechende) Avenue Général Guisan 70
P.O. Box 430
1009 Pully (CH)

Vertreter: Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino (IT)

Beschwerdegegnerin: SIG Technology AG
(Patentinhaberin) Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall (CH)

Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. März 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3228552 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton
Mitglieder: A. Beckman
M. Millet

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3 228 552 zurückgewiesen wurde.
- II. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 2. August 2023 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde zurückzuweisen wäre.

Zu dieser Mitteilung der Kammer nahm lediglich die Einsprechende mit Schriftsatz vom 8. September 2023 inhaltlich Stellung.

- III. Am 8. November 2023 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

- IV. Die vorliegende Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

D1: EP 1 338 521 A1
D2: WO 2011/064536 A1
D3: EM-001170039-0002
D4: CN-201030154036.8
D4a: Design Zertifikat zu D4
D5: 2000TOO000049-0004
D6: US D473 464 S

D7: EM 001383210-0019
D12: WO 2006/000285 A1
D13: EP 0 277 673 A1
D15: "Carton Council speaks on increased recycling opportunities", posted by Jason Pelz, 2. Juli 2014;
https://web.archive.org/web/20140725215302/https://www.greenerpackage.com/recycling/carton_council_speaks_increased_recycling_opportunities
; <https://web.archive.org/web/20160325133615/http://www.greenerpackage.com/sites/default/files/carton%20images%20mixed%20open.jpg>
D20: Design number 000142567-0010
D23: JP 1233843-S
D24: International Design Registration Number DM/070763
D25: Duden "wölben"; <https://www.duden.de/rechtschreibung/woelben>,
D26: Wikipedia-Artikel "Spitzbogen",
D27: Wikipedia-Artikel "Gurtbogen",
D28: Wikipedia-Artikel "Gewölbe",
D29: US 4 846 396 A,
D30: WO 2005/097606 A2.

V. Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung gemäß Hauptantrag lautet:

"Verbundpackung (P), insbesondere eine Getränkekartonverpackung für flüssige Lebensmittel, die wenigstens teilweise aus einem Packungslaminat (L) besteht, mit einem Packungskanten (5) aufweisenden und eine Packungshochachse (PA) definierenden Packungsgrundkörper (1), einem wenigstens teilweise eckigen Packungsboden (2) und einem wenigstens teilweise eckigen Packungsgiebel (3), wobei der Packungsgrundkörper (1) idealisiert eine Packungsvorderseite (PV), eine Packungsrückseite (PH) und wenigstens zwei, an die Packungsrückseite (PH)

anschließende seitliche Packungsseiten (PS) definiert, die sich im Wesentlichen an gedachten Projektionen (PJ1, PJ2, PJ3, PJ4) durch die jeweiligen Packungsbodenecken (21, 22, 23, 24) und die jeweiligen Packungsgiebelecken (31, 32, 33, 34) aufspannen und im Giebel- und Bodenbereich begrenzt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Packungsvorderseite (PV) bezüglich und entlang der Packungshochachse (PA) wenigstens abschnittsweise eine positive Auswölbung (10) aufweist, die jeweils in eine seitliche Packungsseite (PS) übergeht, und dass im Bereich wenigstens einer der die Packungsrückseite (PH) definierenden Projektionen (PJ3 oder PJ4) wenigstens abschnittsweise ein Griffspanel (11) ausgebildet ist."

VI. Die Merkmalsgliederung von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist entsprechend Punkt II.16 der angefochtenen Entscheidung wie folgt:

M1.1) Verbundpackung, insbesondere eine Getränkekartonverpackung für flüssige Lebensmittel, die wenigstens teilweise aus einem Packungslaminat besteht,
M1.2) mit einem Packungskanten aufweisenden und eine Packungshochachse definierenden Packungsgrundkörper,
M1.3) einem wenigstens teilweise eckigen Packungsboden
M1.4) und einem wenigstens teilweise eckigen Packungsgiebel,
M1.5) wobei der Packungsgrundkörper idealisiert eine Packungsvorderseite, eine Packungsrückseite und wenigstens zwei, an die Packungsrückseite anschließende seitliche Packungsseiten definiert,
M1.6) die sich im Wesentlichen an gedachten Projektionen durch die jeweiligen Packungsbodenecken und die jeweiligen Packungsgiebelecken aufspannen und im Giebel- und Bodenbereich begrenzt sind,

M1.7) dadurch gekennzeichnet, dass die Packungsvorderseite bezüglich und entlang der Packungshochachse wenigstens abschnittsweise eine positive Auswölbung aufweist,
M1.8) die jeweils in eine seitliche Packungsseite übergeht,
M1.9) und dass im Bereich wenigstens einer der die Packungsrückseite definierenden Projektionen wenigstens abschnittsweise ein Griffspanel ausgebildet ist.

VII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

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

IX. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 bis 8.

Entscheidungsgründe

1. *Änderungen - Artikel 100 c) EPÜ*

1.1 Die Beschwerdeführerin rügte die Feststellung unter Punkt II.18 der Gründe der angefochtenen Entscheidung,

dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht unzulässig erweitert sei, weil alle Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 7 im erteilten Anspruch 1 enthalten seien.

- 1.2 Laut der Beschwerdeführerin liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor, da die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 7 nur teilweise im erteilten Anspruch 1 aufgenommen seien. Gemäß Anspruch 7 und Absatz [0022] (A-Schrift) der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen sei das Merkmal des erteilten Anspruchs 1, dass die positive Auswölbung jeweils in eine seitliche Packungsseite übergeht, nur in Kombination mit dem Merkmal offenbart, dass sich die positive Auswölbung über die die Packungsvorderseite definierenden Projektionen erstreckt.

Durch das Weglassen des Merkmals im erteilten Anspruch 1, dass sich die positive Auswölbung über die die Packungsvorderseite definierenden Projektionen erstreckt, umfasse der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 weitere mögliche Ausgestaltungen.

- 1.3 Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt und folgt der angefochtenen Entscheidung, dass eine positive Auswölbung der Packungsvorderseite, wobei die Auswölbung jeweils in eine seitliche Packungsseite übergeht, eine positive Auswölbung über die Projektionen mit umfasst. Eine Auswölbung, die in eine seitliche Packungsseite übergeht, ist nämlich nur dann möglich, wenn sich die Auswölbung über die die Packungsvorderseite definierenden Projektionen erstreckt, die im erteilten Anspruch 1 definiert sind.

Die Beschwerdeführerin gab auch keinerlei konkretes Beispiel an, welches ihre Behauptung hinsichtlich

weiterer, angeblich denkbarer Ausgestaltungen untermauerte.

- 1.4 Der Beschwerdeführerin gelingt es daher nicht, die Unrichtigkeit der Feststellungen der angefochtenen Entscheidung darzulegen, dass keine unzulässige Erweiterung vorliegt.

Der Einspruchsgrund unzulässiger Änderungen von Artikel 100 c) EPÜ steht somit der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegen.

2. *Ausführbarkeit - Artikel 100 b) EPÜ*

- 2.1 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.19 der Entscheidungsgründe, dass der Gegenstand des Streitpatents ausführbar sei, und wiederholte in ihrer Beschwerdebegründung nahezu wortwörtlich ihre diesbezügliche Argumentation aus der Einspruchsschrift, dass das Streitpatent keine technische Lehre enthalte wie zum einen ein Griffspanel auszubilden und zum anderen eine positive Auswölbung zu verstehen sei (vgl. Beschwerdebegründung, Punkt 4; Einspruchsschrift vom 23. Dezember 2019, Punkt 4).

Laut der Beschwerdeführerin sei ohne eine entsprechende technische Lehre unter einem Griffspanel jedes Merkmal zu verstehen, das das Greifen der Verpackung erleichtere. Hinsichtlich einer positiven Auswölbung der Packungsvorderseite verstehe die Fachperson sofort, dass jeder aus einem Laminatmaterial gebildete Verpackungsbehälter durch die auf den flüssigen Inhalt der Verpackung wirkenden Gravitationskräfte verformt werde. Das laminierte Verpackungsmaterial sei von Natur aus flexibel, weil es faltbar sein müsse, so dass Verpackungen aus einem flachen Verpackungsmaterial

aufgerichtet werden könnten. Jede Verpackung, die idealerweise so konstruiert sei, dass sie eine flache Vorder-, Rück- oder Seitenwand aufweise, sei in Wirklichkeit den Gravitationskräften des Inhalts ausgesetzt, die die Wände der Verpackung nach außen drückten. Infolgedessen wiesen alle diese Flächen in der Realität eine gewisse positive Wölbung nach außen auf. Soweit sich die positive Auswölbung von der inhärenten Wölbung unterscheidet, sei die positive Auswölbung als unzureichend offenbart anzusehen, da das Streitpatent diesbezüglich keine weitere Lehre enthalte.

Die Beschwerdeführerin argumentierte während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass die Fachperson aus dem Streitpatent keine Anleitung erhalte, wie es zur Aufrichtung der Verbundpackung und zur Auswölbung komme.

- 2.2 Die Kammer ist von dem Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht überzeugt, dass auf reinen Behauptungen beruht, und kann aufgrund dieser Argumentation auch nicht erkennen, weshalb die in der angefochtenen Entscheidung getroffene begründete Feststellung fehlerhaft sein sollte, dass das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass eine Fachperson sie ausführen kann.

Nach gefestigter Rechtsprechung setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachprüfbare Fakten untermauert werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, II.C.9 und III.G.5.1.2 c)).

Dies gilt in dem gegebenen Fall umso mehr, da die Einspruchsabteilung bereits die Ausführbarkeit des Streitpatents und der zugrundeliegenden Erfindung anerkannt hat.

Die Beweislast für eine geltend gemachte unzureichende Offenbarung liegt demnach bei der Beschwerdeführerin, die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen Maßnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung auszuführen.

Die Beschwerdeführerin legte jedoch, wie im Einspruchsverfahren, auch im Beschwerdeverfahren keine nachprüfbaren Beweise vor, die einer Ausführbarkeit von bestimmten Begriffen im Anspruch 1 und somit des beanspruchten Gegenstands entgegenstünden, sondern berief sich allein auf angeblich fehlende technische Lehren in der Offenbarung des Streitpatents, ohne diese reinen Behauptungen entsprechend zu belegen.

Der Vortrag der Beschwerdeführerin ist daher unvollständig und nicht geeignet, die Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Ausführbarkeit des Gegenstands des Streitpatents überzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit nach Artikel 100 b) EPÜ nicht durchgreift.

3. *Neuheit - Artikel 100 a) EPÜ*

- 3.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Begriff der positiven Auswölbung von Anspruch 1 lediglich besage, dass die Form bogenförmig sei. Dies schließe jedoch das Vorhandensein einer Krümmungsänderung oder einer stärkeren Krümmung, wie sie bei einer Falzlinie oder bei Kanten vorliege, nicht aus. Der Begriff sei

weit auszulegen, d. h. in einer Weise, die auch Formen einschlieÙe, die Teile mit unterschiedlichem Grad an positiver Auswölbung enthielten. Das Dokument D25 belege, dass der Begriff der positiven Auswölbung so auszulegen sei, dass er auch den Fall umfasse, dass auf der Vorderseite der Verpackung Falzlinien vorhanden sein könnten.

Der Begriff des Griffspanels von Anspruch 1 sei mangels einer näheren Definition durch strukturelle Merkmale, auch in seiner breitesten technisch sinnvollen Bedeutung so auszulegen, dass darunter jedes Strukturmerkmal einer Verbundpackung zu verstehen sei, das von der herkömmlichen einfachen Falzlinie (wie zum Beispiel durch eine Falzlinie bestimmt) abweiche, die eine Ecke des Bodens mit der entsprechenden Ecke des Giebels der Verbundverpackung verbinde, bzw. dass eine Oberfläche vorhanden sei, die gegriffen werden könne.

- 3.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zwar insofern zu, dass in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern anerkannt ist, dass einer unspezifische Definition in einem Anspruch die weiteste technisch sinnvolle Bedeutung zuzuweisen ist (siehe RdB, a.a.O., I.C.4.1).

Allerdings ist die Kammer nicht überzeugt, dass die Fachperson den streitigen Begriffen die von der Beschwerdeführerin argumentierte Bedeutung zuwies. Die Auslegung der streitigen Begriffe durch die Beschwerdeführerin beruht hingegen auf reinen Behauptungen, die auch durch das Dokument D25 nicht belegt werden. Denn aus D25 ist lediglich zu entnehmen, dass das Wort "wölben" dem allgemeinen Sprachgebrauch nach bedeutet "in einem Bogen [über etwas] spannen; bogenförmig anlegen, machen; mit einem Gewölbe versehen". Aus dieser Bedeutung erschließt sich jedoch

nicht, dass eine Auswölbung bei einer Verbundpackung so zu verstehen sei, dass auf der Vorderseite der Verpackung Falzlinien vorhanden sein könnten. Dass die Fachperson bei der Betrachtung der technischen Bedeutung des Begriffs "positive Auswölbung" gemäß Streitpatent mangels einer angeblich fehlenden spezifischen Bedeutung dieses Begriffs auf dem einschlägigen technischen Gebiet die linguistische Bedeutung des Wortes "wölben" in Betracht zöge, ist auch nicht ersichtlich.

Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Auslegung bleibt somit unbewiesen. Die streitigen Begriffe mögen zwar breit formuliert sein, sind aber aus Sicht der Kammer dennoch klar und eindeutig. Daher ergibt sich die Bedeutung und Reichweite der streitigen Begriffe vorliegend nur aus sich selbst heraus (siehe RdB, a.a.O., I.A.6).

Ein Griffspanel ist demnach in seiner breiteste technisch sinnvollen Bedeutung als ein für ein Greifen vorgesehenes Panel anzusehen. Hinsichtlich der Definition einer Auswölbung überzeugt die Beschwerdeführerin nicht, dass eine solche Auswölbung auch Falzlinien oder Kanten umfassen könnte.

3.3 *Neuheit gegenüber D3 oder D4*

- 3.3.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte auf Basis ihrer oben unter Punkt 3.1 angegebenen Argumentation die Feststellung unter Punkt II.20.1.1 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber der jeweiligen Offenbarung von D3 und D4 sei.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass nach D3 alle Seiten der Packung eine positive Auswölbung bezüglich und entlang der Packungshochachse aufwiesen (siehe letzte Abbildung auf Seite 2; erste Abbildung auf Seite 3). Dies gelte auch für die Packungsvorderseite. Aus den Ansichten in D3 gehe auch klar hervor, dass die positive Auswölbung in die seitlichen Packungsseiten übergehe. Wie zuvor ausgeführt, beinhalte der Begriff der positiven Auswölbung auch eine spezifische Form mit variabler Krümmung, nämlich einer stärkeren Krümmung entlang der Falzlinie, die die Kanten zwischen den Vorder-, Seiten- und Rückseiten bilde. Aus den verschiedenen Ansichten von D3 sei zu erkennen, dass die Packung eine Vielzahl von Griffspanelen umfasse (siehe letzte Ansicht auf Seite 3), darunter auch Griffspanele, die im Bereich von mindestens einer der Projektionen angeordnet seien, die die Packungsrückseite definierten. Somit zeige D3 auch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1.

Die Argumentation hinsichtlich D3 könne insgesamt entsprechend auch auf D4 angewendet werden. So unterscheide sich z. B. das auf den Seiten 1, 2 und 3 von D4 offenbarte Design einer Verbundpackung von dem in D3 gezeigten Design im Wesentlichen durch die besondere Form der Griffspanele. Während die Griffspanele in D3 blattartig seien, seien die auf den Seiten 1, 2 und 3 von D4 kristallartig. Alle anderen Merkmale seien im Wesentlichen gleich. Ebenso offenbarten die drei weiteren in D4 gezeigten Verbundpackungen

- auf den Seiten 7 bis 9 von D4 (von der letzten Abbildung auf Seite 7 bis zur vorletzten Abbildung auf Seite 9),

- auf den Seiten 9 bis 11 (von der letzten Abbildung auf Seite 9 bis zur vorletzten Abbildung auf Seite 11) und
- auf den Seiten 11 bis 13 (von der letzten Abbildung auf Seite 11 bis zur vorletzten Abbildung auf Seite 13)

jeweils alle Merkmale von Anspruch 1. Jede der in D4 gezeigten Packungen unterscheidet sich in einigen Details von der aus D3 bekannten, aber jede offenbart dennoch alle Merkmale von Anspruch 1. Dies liegt an der Beschaffenheit der Verbundpackung und der Tatsache, dass die Falzlinien keine scharfen Kanten hervorrufen könnten, sondern solche Kanten abgerundet seien. Die Ansichten von oben und unten offenbaren die Auswölbung. Die Griffspanele seien zumindest durch ihre Funktion auch deutlich gezeigt.

- 3.3.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt. Weder D3 noch D4 (D4 auf den Seiten 1 bis 13) zeigt eindeutig und unmittelbar die Kombination der Merkmale M1.7 und M1.8 von Anspruch 1, *"dass die Packungsvorderseite bezüglich und entlang der Packungshochachse wenigstens abschnittsweise eine positive Auswölbung aufweist, die jeweils in eine seitliche Packungsseite übergeht."* Nach D3 und nach D4 (D4 auf den Seiten 1 bis 13) ist die Auswölbung durch Kanten unterbrochen.

Die Ansichten auf Seite 14 und 15 von D4 zeigen kein Griffspanel (vgl. unter Punkt 3.2 oben) und somit nicht das Merkmal M1.9 von Anspruch 1, *"dass im Bereich wenigstens einer der die Packungsrückseite definierenden Projektionen wenigstens abschnittsweise ein Griffspanel ausgebildet ist."*

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu gegenüber der jeweiligen Offenbarung von D3 und D4.

3.4 *Neuheit gegenüber D1, D2, D5, D6, D7 und D13*

- 3.4.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die begründeten Feststellungen unter den Punkten II.20.1.2 und II.20.1.3 der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber der jeweiligen Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und D13 sei, weil keines dieser Dokumente die Merkmale M1.7 und M1.8 von Anspruch 1 zeige.
- 3.4.2 Die Beschwerdeführerin brachte auf Basis ihrer oben unter Punkt 3.1 angegebenen Argumentation vor, dass aus Figur 6 von D1 hervorgehe, dass alle Seiten des Packungsgrundkörpers von D1 eine positive Wölbung in Bezug auf und entlang der vertikalen Achse der Packung aufwiesen. Die Darstellung in Figur 6 von D1, in der die rechteckige Form von äußeren Linien eingefasst sei, sei nur bei Vorhandensein einer positive Auswölbung möglich. Das Vorhandensein der Kanten bedeute, wie bereits erwähnt, dass eine positive Auswölbung vorhanden sei. Die Packungsvorderseite erstreckte sich nicht nur bis zu den mit dem Bezugszeichen 14 versehenen Linien, sondern es sei im Rahmen des Wortlauts von Anspruch 1 zu berücksichtigen, dass sich die Packungsvorderseite mindestens bis zu einer in Figur 2 gedachten Mittellinie erstrecke. Dies bedeute auch, dass die positive Wölbung der Packungsvorderseite in die seitlichen Packungsseiten übergehe.

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sah die Beschwerdeführerin ihre Argumentation hinsichtlich mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1

gegenüber der jeweiligen Offenbarung von D2, D5, D6, D7 und D13 ähnlich wie gegenüber D1.

- 3.4.3 Die Kammer ist von dieser Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt, dass die diesbezüglichen begründeten Feststellungen der angefochtenen Entscheidung unrichtig sind. Figur 6 von D1 zeigt lediglich die Umrisse der Verpackung von oben und stellt ausschließlich gerade Linien dar. Eine Wölbung der Packungsvorderseite, die in eine seitliche Packungsseite übergeht, ist nicht unmittelbar und eindeutig zu erkennen.

Die Merkmale M1.7 und M1.8 von Anspruch 1 sind der jeweiligen Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und D13 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu gegenüber der jeweiligen Offenbarung von D1, D2, D5, D6, D7 und D13.

4. *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 100 a) EPÜ*

- 4.1 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Kombination der Merkmale M1.7 und M1.8 keinen Beitrag zu einer erfinderischen Tätigkeit leiste und nicht ersichtlich sei, welches technische Problem über den gesamten beanspruchten Bereich der positiven Auswölbung gelöst werden könne.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt und folgt der Beschwerdegegnerin, dass die Merkmale M1.7 und M1.8 sehr wohl einen technischen Effekt haben.

Dass kein technisches Problem über den gesamten beanspruchten Bereich gelöst werde, ist dabei eine reine, unbewiesene Behauptung der Beschwerdeführerin.

- 4.2 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die begründeten Feststellungen unter den Punkten II.20.2.1 und II.20.2.2 der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht
- ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik allein oder in Kombination mit der Lehre eines der Dokumente D2, D3, D12 und D23,
 - ausgehend von D15 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit der Lehre eines der Dokumente D2, D3, D4, D12 und D23.

4.3 *Ausgehend von D4*

- 4.3.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Einspruchsabteilung unter Punkt II.20.2.2 der angefochtenen Entscheidung feststelle, dass die Fachperson als Folge der Anwendung der Lehre von D23 in D4 eine mit Falzlinien versehene Vorderseite erhalte. Die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung könne nicht geteilt werden, da sich die Fachperson bei der Anwendung der Lehre von D12 oder D23 auf die Lösung des spezifischen technischen Problems konzentrierte, ohne andere technische Probleme zu beeinträchtigen, die bereits durch die Packung nach D4 gelöst würden.

Die Fachperson wisse sehr wohl, wie ein Verpackungszuschnitt zu modifizieren sei, um das technische Problem eines verbesserten Greifens zu lösen, und änderte nur die Teile des bekannten Verpackungszuschnitts, die die Rückseite und die Abschnitte der seitlichen Seiten definierten als

unmittelbare Folge der Lehre von D12 oder D23, um sich auf Griffspanele neben der Rückseite zu stützen. Auf diese Weise erhalte man eine Verpackung, bei der die Griffspanele zumindest teilweise auch an der Rückseite vorgesehen seien, d.h. in den Bereichen, in die der Benutzer seine Hand lege, wenn er die Verpackung greifen und den Inhalt ausschütten wolle.

Die Kombination von D4 und D23 hebe die Merkmale M1.7 und M1.8 nicht auf. Daher änderte die Fachperson die auf den Seiten 13 bis 15 von D4 gezeigte Verpackung im Hinblick auf die anderen Ausführungsformen von D23 so ab, dass sie eine Verpackung erhalte, die auch das Merkmal M1.9 aufweise.

Auch kombinierte die Fachperson die Lehre von D4 mit D2. Dokument D2 zeige deutlich, dass die technische Aufgabe durch die Bereitstellung eines Teilpanels gelöst werde, um die Ergonomie (d.h. das Greifen) des Behälters zu verbessern. Das in D2 gezeigte Panel S30 führe eindeutig dazu, dass zumindest abschnittsweise im Bereich mindestens eines die Verpackungsrückseite begrenzenden Vorsprungs ein Griffpanel ausgebildet sei.

Daher gelangte die Fachperson, wenn sie die Lehre von D2 auf die Packung der Seiten 13 bis 15 von D4 anwendete, zu einer Packung mit allen Merkmalen von Anspruch 1.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von D4 durch das Merkmal M1.9 unterscheide. Die durch das unterscheidende Merkmal zu lösende technische Aufgabe sei darin zu sehen, einen besseren Haltegriff für eine Verbundpackung vorzusehen.

Die mit der Aufgabe befasste Fachperson zöge eines der Dokumente D2, D12 oder D23 heran. Die Beschwerdeführerin verwies auf ihre Argumentation hinsichtlich der Ausführungsform auf den Seiten 13 bis 15 von D4, die entsprechend für die Diskussion mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 als nächstliegender Stand der Technik gelte.

- 4.3.2 Die Kammer ist durch diese Argumentation nicht von einer Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung überzeugt, sondern folgt der angefochtenen Entscheidung unter den Punkten II.20.2.2.2 sowie II.20.2.2.3 der Entscheidungsgründe.

Im Hinblick auf die Diskussion zur Neuheit ist festzuhalten, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von der Ausführungsform A von D4 (D4, Seiten 1 bis 13) zumindest durch die Merkmale M1.7 und M1.8 unterscheidet, während die Ausführungsform B von D4 (D4, Seiten 14 und 15) zumindest das Merkmal M1.9 von Anspruch 1 nicht offenbart.

Ausgehend von der Ausführungsform A führt das Unterscheidungsmerkmal der positiven Auswölbung der Vorderseite der Verpackung dazu, dass die Daumenglieder eines Benutzers die Verpackung gut umschließen können (Streitpatent, Absatz [0018]). Die zu lösende Aufgabe ist somit unstrittig in der Bereitstellung eines besseren Haltegrips zu sehen.

Dass die Fachperson aufgrund des allgemeinen Fachwissens die Verpackung von D4 mit einer positiven Auswölbung umbildete, ist nicht überzeugend, da es unbestritten viele Möglichkeiten gibt, den Haltegrip einer Verpackung zu verbessern, beispielsweise durch die Auswahl geeigneter Materialien oder Prägnungen.

Das Dokument D23 gibt der Fachperson keinen Hinweis auf die Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe. Somit hat die Fachperson keine Veranlassung die Lehren von D23 und D4 zu kombinieren.

Ausgehend von der Ausführungsform B ist die durch das Unterscheidungsmerkmal M1.9 zu lösende Aufgabe unstreitig darin zu sehen, einen besseren Haltegrip zu bieten (Streitpatent Absatz [0018]).

Dass die Fachperson in der Ausführungsform A von D4 eine Lösung für die gestellte Aufgabe finde und diese in die Ausführungsform B aufnehme oder die Lehre von D2, D3 oder D12 heranziehe, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert, ist nicht überzeugend. Denn selbst wenn die Fachperson die Panele von D3 oder der Ausführungsform A von D4 heranzöge, übernehme sie nicht nur diese allein, sondern zusammen mit den Faltnlinien entlang der Hochkanten der Verpackung. Dabei versähe die Fachperson alle vier Kanten der Verpackung mit Faltnlinien und Panele und verlöre zwangsläufig die Merkmale 1.7 und 1.8, so dass sie nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangte.

Wenn die Fachperson die Lehre von D2 zur Lösung der Aufgabe heranzöge und die Panele P30 in der Verpackung von D4 aufnehme, sähe sie die Panele nicht isoliert vor, sondern zusammen mit den Faltnlinien S1, S2, S3 und S4 von D2 (D2, Figuren 7 und 8). Somit verlöre sie jedoch die Merkmale 1.7 und 1.8 und gelangte nicht zum Gegenstand von Anspruch 1. Diese Argumentation gilt entsprechend für die Kombination mit D12, die Panele ebenfalls nur zusammen mit Kanten lehrt. D23 gibt der Fachperson wiederum keinen Hinweis auf die Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe. Somit hat die Fachperson

keine Veranlassung die Lehren von D23 und D4 zu kombinieren.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.4 *Ausgehend von D15*

- 4.4.1 Die Beschwerdeführerin argumentierte entsprechend der angefochtenen Entscheidung, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von D15 durch das Merkmal M1.9 unterscheide.

Die durch das unterscheidende Merkmal zu lösende technische Aufgabe sei darin zu sehen, einen besseren Haltegriff für eine Verbundpackung vorzusehen.

Die mit der Aufgabe befasste Fachperson zöge eines der Dokumente D2, D3, D4, D12 oder D23 heran. Die Beschwerdeführerin verwies auf ihre Argumentation hinsichtlich der Ausführungsform auf den Seiten 13 bis 15 von D4, die entsprechend für die Diskussion mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D15 als nächstliegendem Stand der Technik gelte.

- 4.4.2 Die Kammer ist anhand dieser Argumentation nicht überzeugt, dass die begründeten Feststellungen unter Punkt II.20.2.1.4.1 der angefochtenen Entscheidung unrichtig sind. Daher folgt die Kammer der angefochtenen Entscheidung, dass D2, D3, D4, D12 oder D23 zwar Panele zeigen. Dabei ist D2, D3, D4, D12 oder D23 jedoch nicht zu entnehmen, dass die gezeigten Panele für einen besseren Halt vorgesehen sind. Ferner lehrt D2 die Ausformung von Paneelen ausschließlich an der Vorderseite oder D3, D4 und D12 an sowohl Vorder-

und Rückseite. Nähme die Fachperson die Lehre eines dieser Dokumente in D15 auf, führte dies zu einer Verpackung ohne Auswölbung, da die Fachperson alle in den jeweiligen Dokumenten gezeigten Panele an den entsprechenden Seiten der Verpackung D15 vorsähe. D23 lehrt zwar hinten angebrachte abgeflachte Panele, schweigt jedoch zu deren Zweck. Die Fachperson erhält somit aus D23 keinen Hinweis, das zugrunde liegende Problem zu lösen. Somit hat die Fachperson keine Veranlassung diese Dokumente zu kombinieren.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend von D15 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.5 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verwies die Beschwerdeführerin hinsichtlich weiterer Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf ihr schriftsätzliches Vorbringen.

Soweit die Einsprechende mit der Beschwerdebegründung weitere Argumentationslinien hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit, die der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde liegen, ohne eine rechtfertigende Begründung für das verspätete Vorbringen geltend macht (siehe Beschwerdebegründung, Punkte 2.5.2 bis 2.5.9), sieht die Kammer keinen Grund, diese Einwände in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) und 12 (6) VOBK sowie entsprechend dem Antrag der Patentinhaberin (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkte IV.3, IV.4 und IV.5) und zudem entsprechend den unter den nachfolgenden Punkten 5 und 6 angegebenen Gründen im Verfahren zu berücksichtigen.

5. *Zulassung in das Verfahren von D20 und D24*

5.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die Feststellung der Einspruchsabteilung unter Punkt II.15 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, die Dokumente D20 und D24 nicht in das Verfahren zuzulassen. Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen nicht richtig ausgeübt, weil D20 und D24 entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung *prima facie* relevant seien.

5.2 Gemäß Artikel 12 (6), erster Satz VOBK lässt die Kammer Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

5.3 Die Dokumente D20 und D24 wurden von der Beschwerdeführerin erstmals mit Schriftsatz vom 26. November 2021 bzw. 29. November 2021, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ, im Hinblick auf deren angebliche *prima facie* Relevanz für die Diskussion eines Vorhandenseins von Griffpanelen an Verbundpackungsrückseiten eingereicht. Somit sind D20 und D24 als verspätet im Einspruchsverfahren eingereicht anzusehen, so dass deren Zulassung in das Verfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung lag, die dieses auch dahingehend ausgeübt hat, D20 und D24 nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen.

5.4 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden,

ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene Entscheidung erließ, ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass diese Abteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (siehe RdB, a.a.O., IV.C.4.5.2).

- 5.5 Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin schon keinen konkreten Ermessensfehler auf Seiten der Einspruchsabteilung geltend machte, ist die Kammer im vorliegenden Fall davon überzeugt, dass die Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen, diese verspätet eingereichten Dokumente nicht zum Verfahren zuzulassen, ohne erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler ausgeübt hat, indem sie die mangelnde *prima facie* Relevanz von D20 und D24 feststellte (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.15). Dies ist nach der ständigen Rechtsprechung ein entscheidendes Kriterium für die Zulassung von verspätet eingereichten Dokumenten.

Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruht vielmehr darauf, dass sie die Auffassung der Einspruchsabteilung zur *prima facie* Relevanz von D20 und D24 nicht teilt.

Damit sieht die Kammer keinen Grund, sich über die Art und Weise hinwegzusetzen, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat.

Die Kammer erkennt in der Argumentation der Beschwerdeführerin auch keinen Umstand der

Beschwerdesache, der das verspätete Einreichen von D20 und D24 rechtfertigte.

5.6 Die Dokumente D20 und D24 sowie die auf diese Dokumente gestützten Einwände sind daher gemäß Artikel 12 (6), erster Satz VOBK im Verfahren nicht zugelassen.

6. *Zulassung in das Verfahren von D4a und D26 bis D30*

6.1 Die Beschwerdeführerin reichte die Dokumente D4a und D26 bis D30 zum ersten Mal mit der Beschwerdebeurteilung ein.

6.2 Gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK lässt die Kammer Beweismittel, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, nicht zu, es sei denn die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

6.3 Laut der Beschwerdeführerin werde durch D26, D27 und D28 das allgemeine Fachwissen zum Begriff "Auswölbung" dokumentiert. Diese Dokumente seien in Reaktion auf die angefochtene Entscheidung eingereicht worden, in der die vorläufige Auslegung des Begriffs "positive Auswölbung" durch die Einspruchsabteilung selbst in Anbetracht des Dokuments D25 und ohne spezifische Definition dieses Begriffs im Streitpatent überraschenderweise aufrechterhalten worden sei.

6.4 Dass das von der Beschwerdeführerin behauptete allgemeine Fachwissen entsprechend zu belegen ist, war der Beschwerdeführerin jedoch schon im Einspruchsverfahren spätestens vor der mündlichen Verhandlung bewusst als sie D25 zum Beleg des Fachwissens präsentierte. Ferner stimmt die Kammer der Beschwerdegegnerin zu, dass der Begriff der Auswölbung

im Einspruchsverfahren umfangreich diskutiert wurde (siehe Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 1. Dezember 2020, Punkt 1.1). Daher hätten die Dokumente D26 bis D28 spätestens während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden können und müssen.

Im Übrigen ist festzustellen, dass die Dokumente D26 bis D28 das technische Gebiet der Architektur betreffen, wie von der Beschwerdeführerin im Übrigen selbst zugestanden (siehe Beschwerdebegründung, Punkt 2.2.1, Seite 5, dritter bis sechster Absatz) und von der Beschwerdegegnerin zutreffend angemerkt (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt II.2), und daher nicht als einschlägiges allgemeines Fachwissen auf dem vorliegenden technischen Gebiet der Verbundpackungen zu betrachten sind.

- 6.5 Die Beschwerdeführerin trug vor, dass das verspätete Einreichen von D29 und D30 zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung dadurch veranlasst sei, dass sie durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung überrascht worden sei. Trotz der positiven vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit entschied die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 erfinderisch sei. Diese Entscheidung sei nicht zu erwarten gewesen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass weitere Dokumente eingereicht worden seien (beispielsweise D20, D23, D24), um zu zeigen, dass die Verwendung von Griffspaneln auf dem Gebiet bereits bekannt war. Angesichts der überraschenden Zweifel der Einspruchsabteilung, sei es erforderlich gewesen, die zusätzlichen Dokumente D29 und D30 einzureichen, um mögliche Zweifel auszuräumen. Beide Dokumente seien

prima facie relevant hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 oder D15 als nächstliegender Stand der Technik.

Ferner sei Dokument D4a in Reaktion auf die überraschende Feststellung der angefochtenen Entscheidung eingereicht worden, dass D4 kein Packungslaminat offenbare.

- 6.6 Dass die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Meinung nach Anhörung der Parteien während der mündlichen Verhandlung abschließend änderte oder gegenüber ihrer vorläufigen Meinung nach Anhörung der Parteien während der mündlichen Verhandlung zur Offenbarung von D4 abschließend weitere Feststellungen traf, kann nicht als überraschende Änderung des Einspruchsverfahrens gesehen werden. Denn eine vorläufige Meinung ist eben nur einstweilig und nicht verbindlich.
- 6.7 D29 und D30 wurden von der Beschwerdeführerin zur Stützung von Argumentationslinie hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit und D4a zur Stützung einer Argumentationslinie hinsichtlich mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 in der erteilten Fassung des Patents herangezogen. Allerdings waren sämtliche Merkmale der erteilten Ansprüche der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt. Daher hätten diese Dokumente schon mit der Einspruchsschrift, spätestens jedoch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden können und müssen, um eine begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung zu den auf diese Dokumente gestützten Einwänden bzw. zur Zulassung dieser Dokumente und der darauf gestützten Argumentationslinien zu ermöglichen.

Durch das Vorlegen der Dokumente D4a, D29 und D30 erstmals im Beschwerdeverfahren versucht die Beschwerdeführerin im Grunde, ihren Fall zu den darauf gestützten Einwänden vollständig in das Beschwerdeverfahren zu verlagern und die Kammer zu zwingen, entweder erstmalig über die Sache zu entscheiden oder sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Dies verstößt gegen die Erfordernisse von Artikel 12 (2) VOBK, der festlegt, dass die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen ist.

6.8 Die Kammer erkennt in der Argumentation der Beschwerdeführerin keinen Umstand der Beschwerdesache, der das verspätete Einreichen von D4a und D26 bis D30 erst mit der Beschwerdebegründung rechtfertigte. Denn entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist keine überraschende Änderung im Einspruchsverfahren zu erkennen, die die Beschwerdeführerin daran gehindert haben könnte, diese Dokumente bereits im Einspruchsverfahren einzureichen.

6.9 Somit sieht die Kammer keinen Grund, D4a und D26 bis D30 in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK und entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin sowie die auf diese Dokumente gestützten Argumentationslinien in das Verfahren zuzulassen.

7. *Einwand (Rüge) einer angeblichen Verletzung des rechtlichen Gehörs - Regel 106 EPÜ*

Die Beschwerdeführerin sah in Bezug auf die Nichtzulassung in das Verfahren der Dokumente D29 und D30 das rechtliche Gehör verletzt und erhob

diesbezüglich während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer mündlich einen Einwand (Rüge) nach Regel 106 EPÜ in Verbindung mit Artikel 112a (2) c) EPÜ, ohne diesen Einwand in irgendeiner Form zu begründen.

Inwiefern die Ermessensentscheidung der Kammer über die Nichtzulassung in das Verfahren der Dokumente D29 und D30 eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellen sollte, ist somit nicht ersichtlich.

Die Beschwerdeführerin konnte bei der während der mündlichen Verhandlung geführten Diskussion über die Zulassung der Dokumente D29 und D30 alle ihre diesbezüglichen Argumente vortragen. Alle ihre wesentlichen Argumente wurden für die Entscheidung in Betracht gezogen (siehe Punkte 6.5 bis 6.9 oben). Das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin gemäß Artikel 113 (1) EPÜ wurde somit nicht verletzt. Dass die Kammer nach dieser Diskussion eine andere Entscheidung als die von der Beschwerdeführerin erwartete trifft, kann per se nicht als eine Verletzung des rechtlichen Gehörs betrachtet werden.

In Ermangelung jeglicher Begründung für diesen Einwand seitens der Beschwerdeführerin, wird dieser Einwand als unsubstantiiert zurückgewiesen.

8. *Berücksichtigung im Verfahren des Schriftsatzes vom 8. September 2023*

- 8.1 Die Beschwerdeführerin brachte mit Schriftsatz vom 8. September 2023 erstmals Anträge, Einwände und Argumente vor, auf die sie sich nicht in ihrer Beschwerdebegründung stützte.

- 8.2 Wie von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zugestanden, enthält dieser Schriftsatz neues Vorbringen, wie beispielweise neue Anträge, einen neuen Einwand hinsichtlich mangelnder Neuheit gegenüber der Offenbarung von D15 sowie neue Einwände hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 oder D12 als nächstliegendem Stand der Technik. Dabei werden in diesem Schriftsatz teilweise neue Argumente eng verbunden mit im Rahmen des bisherigen Beschwerdevorbringens lediglich weiterentwickelten Argumenten vorgebracht.
- 8.3 Der Schriftsatz vom 8. September 2023 enthält somit Änderungen des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin, deren Berücksichtigung im Verfahren den Erfordernissen nach Artikel 13 (2) VOBK unterliegt.
- 8.4 Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
- 8.5 Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass sie diesen Schriftsatz als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK für gerechtfertigt im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK betrachte.

Die Kammer habe in dieser Mitteilung erstmals ihre vorläufige Auffassung zum Streitpatent dargelegt. Zumindest insoweit, als diese vorläufige Auffassung der Kammer von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abweiche, unrichtige Schlussfolgerungen enthalte oder in anderer Weise die von der Beschwerdeführerin zuvor vorgebrachten Argumente außer Acht lasse, stellten

diese Umstände stichhaltige Gründe für eine Berücksichtigung dieses Schriftsatzes im Verfahren dar. So habe die Kammer in ihrer vorläufigen Einschätzung außer Betracht gelassen, dass das Einreichen der Dokumente D29 und D30 erstmals mit der Beschwerdebegründung erforderlich gewesen sei, da die Einspruchsabteilung während der mündlichen Verhandlung ihre Meinung zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D15 geändert habe (vgl. Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 1. Dezember 2020, Punkte 4.3.4.2 bis 4.3.4.4). Auch beruhe die vorläufige Einschätzung der Kammer unter Punkt 9.4 ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK auf einem Fehlschluss. Eine Reaktion auf diese Mitteilung sei notwendig gewesen, um das Vorbringen der Beschwerdeführerin teilweise weiter zu erklären und zu spezifizieren. Der Beschwerdeführerin sei erst jetzt aufgefallen, dass D12 hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit relevant sei. Insofern lägen außergewöhnliche Umstände vor.

Eine Nichtberücksichtigung des Schriftsatzes vom 8. September 2023 im Beschwerdeverfahren stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dar.

- 8.6 Die Kammer erkennt in der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rechtfertigung keinen stichhaltigen Grund, der aufzeigte, dass außergewöhnliche Umstände vorlagen.

Der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ ausgehend von D15 wurde bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens mit der Einspruchsbegründung erhoben (siehe Einspruchsschrift, Punkt 2.5.7) und war Gegenstand der angefochtenen

Entscheidung. Wie oben unter den Punkten 6.6 bis 6.8 dargelegt und unter Punkt 6.3.3 der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK bereits ausgeführt, hatte die Beschwerdeführerin somit im Einspruchsverfahren ausreichend Gelegenheit, diesen Einwand durch das Vorlegen weiterer Beweismittel zu untermauern.

Die Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK ist der angefochtenen Entscheidung und der Auffassung der Beschwerdegegnerin gefolgt und ging nicht über die Gründe der angefochtenen Entscheidung und die Argumentation der Beschwerdegegnerin hinaus. Die Beschwerdeführerin gab auch kein konkretes Beispiel an, dass die vorläufige Auffassung der Kammer von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abweiche oder nicht ausschließlich auf früherem Vorbringen der Beschwerdegegnerin beruhe. Inwiefern eine lediglich aus Sicht der Beschwerdeführerin angeblich fehlerhafte, aber für die Beschwerdeführerin ungünstige vorläufige Einschätzung, ein außergewöhnlicher Umstand sei, ist nicht ersichtlich.

- 8.7 Der Hauptzweck einer vorläufigen Einschätzung der Kammer besteht darin, den Rahmen für die anberaumte mündliche Verhandlung vorzugeben, d. h. die mündliche Verhandlung vorzubereiten, und stellt keine Aufforderung an die Beteiligte dar, weiteres Vorbringen oder Anträge einzureichen. Im Beschwerdeverfahren hat jeder Beteiligte seinen Fall am Anfang des Verfahrens zu präsentieren und dabei gegebenenfalls umgehend auf den Vortrag der Gegenseite zu reagieren und nicht erst dann, wenn er sich mit einer negativen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht (siehe RdB, a.a.O., V.A.4.5.6 a)).

Die Kammer folgt der in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern vertretenen Auffassung, dass die Mitteilung mit der vorläufigen Einschätzung der Kammer, die lediglich Einwände enthielt, die bereits Gegenstand des bisherigen Verfahrens waren, das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK nicht begründen kann (siehe u.a. T 2271/18, Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe; RdB, a.a.O., V.A.4.5.6 c)). Mit einer für die Beteiligten ungünstigen vorläufigen Meinung kann jederzeit in den Verfahren vor den Beschwerdekammern vor Verkündung der Entscheidung prinzipiell gerechnet werden (siehe u.a. T 752/16, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe). Damit hält die Kammer auch weiter an der Praxis vor der Änderung der Verfahrensordnung zum 1. Januar 2020 fest (siehe hierzu auch T 1906/17, Punkt 3 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer ist im Ergebnis der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin keinen stichhaltigen Grund für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände aufzeigte, der nach Artikel 13 (2) VOBK ein Abwarten zum Einreichen des neuen Vorbringens nach der Zustellung des Ladungsbescheids zur mündlichen Verhandlung und dadurch bedingte Änderungen des Beschwerdevorbringens in diesem späten Stadium des Verfahrens rechtfertigt.

Ferner hat die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung nicht angegeben, welche Teile des Schreibens vom 8. September 2023 als eine Präzisierung bzw. Entwicklung der schon früher vorgebrachten Argumente bzw. Einwände anzusehen wären, so dass diese möglicherweise nicht als Änderungen im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK angesehen werden könnten, obwohl eine Diskussion darüber durchgeführt und die Beschwerdeführerin ausdrücklich eingeladen wurde, dies zu klären. Die Kammer war von sich nicht in der Lage,

eine Trennung der neuen Argumente von im Rahmen des bisherigen Beschwerdevorbringens lediglich weiterentwickelten Argumenten vorzunehmen, weil - wie unter Punkt 8.2 oben angegeben - teilweise neue Argumente eng verbunden mit bisherigem Beschwerdevorbringen vorgebracht wurden.

- 8.8 Das Vorbringen im Schriftsatz vom 8. September 2023 bleibt daher nach Artikel 13 (2) VOBK im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.
- 8.9 Im Hinblick auf das Argument der Beschwerdeführerin, dass ihr rechtliches Gehör bei Nichtzulassung dieses Schriftsatzes verletzt würde (Artikel 113 (1) EPÜ), stellt die Kammer fest, dass die Beschwerdeführerin ausweislich des Protokolls zur mündlichen Verhandlung während der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit hatte und diese Gelegenheit auch wahrnahm, ihre bereits im Verfahren befindlichen Argumente weiter auszuführen und unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 13 (2) VOBK vorzutragen.

9. *Schlussfolgerung*

Im Ergebnis zeigt keiner der seitens der Beschwerdeführerin zulässig erhobenen Einwände in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung auf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt