

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Mai 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0910/24 - 3.2.07

Anmeldenummer: 19172933.4

Veröffentlichungsnummer: 3736228

IPC: B65D65/46, B65D85/804

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

KAPSEL ZUR ZUBEREITUNG EINES GETRÄNKES, VERFAHREN ZUM
HERSTELLEN DERSELBEN UND VERWENDUNG DIESER KAPSEL

Patentinhaberin:

Swiss Coffee Innovation AG

Einsprechende:

Société des Produits Nestlé S.A.
Shindler, Nigel

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK 2020 Art. 12(6) Satz 2

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Spät eingereichte Einwände und Beweismittel - wären bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja) -
zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0910/24 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 20. Mai 2026

Beschwerdeführerin: Société des Produits Nestlé S.A.
(Einsprechende 1) Avenue Nestlé 55
1800 Vevey (CH)

Vertreter: Strych, Sebastian
Mitscherlich PartmbB
Karlstraße 7
80333 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Swiss Coffee Innovation AG
(Patentinhaberin) Leberngasse 21
4600 Olten (CH)

Vertreter: Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil (CH)

Weiterer Shindler, Nigel
Verfahrensbeteiligter: 5 Shirlock Road
(Einsprechender 2) London NW3 2HR (GB)

Vertreter: Wilson Gunn
Centurion House
129 Deansgate
Manchester M3 3WR (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3736228 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben/elektronisch übermittelt am 6. Mai
2024.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton

Mitglieder: A. Beckman
S. Ruhwinkel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende 1 legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 3 736 228 in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 1 aufrechterhalten wurde.
- II. Zwei Einsprüche richteten sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützten sich auf die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ sowie unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde zurückzuweisen wäre, zu der lediglich die Einsprechende 1 schriftsätzlich inhaltlich Stellung nahm.
- IV. Am 20. Mai 2026 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.
- V. Der Einsprechende 1 (Beschwerdeführerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde,

d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 1 (Hauptantrag),
hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis des Anspruchssatzes gemäß vormaligen Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2023, oder auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 2 bis 23, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

VII. Der Einsprechende 2 stellte als weiterer Verfahrensbeteiligter (Artikel 107 Satz 2 EPÜ) im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag noch trug er sonst zur Sache vor.

VIII. Die Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

D1: WO 2014/161653 A1,
D2: US 2016/0251149 A1,
D14: Wikipedia definition of PVOH,
D22: Selvol™ Polyvinyl Alcohol Product Information, <https://www.sekisui-sc.com/products/polyvinyl-alcohol>,
D23: Google Suche für Selvol™ Polyvinyl Alcohol,
D24: Tayser Sumer Gaaz et al.: "Properties and Applications of Polyvinyl Alcohol, Halloysite Nanotubes and Their Nanocomposites", Molecules 2015, 20, 22833-22847, 19. Dezember 2015,
D25: Yosuke Kumaki et al.: "Enhanced Polyvinyl Alcohol as a Barrier Paper Coating for Food Packaging", TAPPI PaperCon 2014 Conference Proceedings, Nashville, 27-30 April 2014.

IX. Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag) lautet:

"Kapsel, insbesondere zur Zubereitung eines Getränkes aus Getränkepulver, insbesondere von Kaffee aus Kaffeepulver, durch Einbringen von Wasser in die Kapsel, enthaltend einen aus wenigstens einem Polysaccharid zusammengesetzten Kapselkörper, der mit Material befüllt ist, wobei der Kapselkörper mit wenigstens einer ersten Beschichtungsschicht ummantelt ist, wobei die wenigstens eine erste Beschichtungsschicht wenigstens einen Polyvinylalkohol und/oder ein Polyvinylalkoholcopolymer enthält, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Polyvinylalkohol und/oder das wenigstens eine Polyvinylalkoholcopolymer ein mit Gelpermeationschromatographie unter Verwendung eines Polystyrolstandards gemessenes gewichtsgemittelttes Molekulargewicht von 9.000 bis 120.000 g/mol aufweist, und die erste Beschichtungsschicht eine Dicke von 0,5 µm bis 10 µm und bevorzugt von 1 µm bis 2 µm aufweist."

X. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten, das sich darauf bezog,

- ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung des Patents (Hauptantrag) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ), und
- ob das Dokument D25 sowie Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit in das Verfahren zuzulassen sind,

wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag (aufrechterhaltene Fassung des Patents)

1. *Zulassung in das Verfahren des Einwands mangelnder Ausführbarkeit*
 - 1.1 Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK unter Punkt 9 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur Zulassung in das Verfahren eines Einwands mangelnder Ausführbarkeit gegen den Hauptantrag hin, die von den Beteiligten weder in Frage gestellt noch kommentiert wurde. Die Kammer sieht keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen Meinung abzurücken und bestätigt diese wie folgt.
 - 1.2 Die Beschwerdeführerin brachte zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung vor, dass der Hauptantrag die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ nicht erfülle. Insbesondere sei unklar, ob der Polyvinylalkohol der Beispiele 1 bis 3 des Streitpatents ein entsprechendes gewichtsgemittelttes Molekulargewicht aufweise, wie nach Anspruch 1 definiert. Da das Molekulargewicht des in den Beispielen verwendeten Polyvinylalkohols nicht offenbart sei und die beanspruchte Dicke der Beschichtungsschicht in den Beispielen möglicherweise nicht erreicht werde, fielen die Beispiele des Streitpatents nicht in den beanspruchten Schutzbereich.
 - 1.3 Gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK lässt die Kammer Einwände, die im Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, nicht zu, es sei denn die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 1.4 Die Beschwerdeführerin gibt keinerlei rechtfertigende Begründung für das verspätete Vorbringen des Einwands mangelnder Ausführbarkeit gegen den Hauptantrag an.
- 1.5 Die Kammer erkennt auch keinen Umstand der Beschwerdesache, der die Zulassung dieses Einwands in das Verfahren rechtfertigte, und weist darauf hin, dass Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf einer Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 3 basiert. Sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag waren der Beschwerdeführerin somit bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt.

Daher hätte die Beschwerdeführerin bereits im Einspruchsverfahren, spätestens jedoch nach Einreichung des Hilfsantrags 1 mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2023, der dem vorliegenden Hauptantrag inhaltlich entsprach, diese Einwände vorbringen können und müssen. Dass die Beschwerdeführerin bei dieser Sachlage keine Einwände mangelnder Ausführbarkeit gegen den Hauptantrag (damaliger Hilfsantrag 1) im Einspruchsverfahren formulierte und auch an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht teilnahm, um spätestens während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entsprechend zu agieren und den Einwand mangelnder Ausführbarkeit gegen den Hauptantrag vorzubringen, beruht allein auf der eigenverantwortlichen Entscheidung der Beschwerdeführerin über ihre Verfahrensführung.

- 1.6 Die Kammer lässt daher den Einwand mangelnder Ausführbarkeit gegen den Hauptantrag gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK nicht in das Verfahren zu.

2. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

2.1 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung unter Punkt II.14.2 der angefochtene Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit und argumentierte, dass der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D2 allein oder in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit der Lehre von D22 nicht erfinderisch sei.

2.2 *D22 als Stand der Technik*

2.2.1 Die Beschwerdegegnerin bestritt, gestützt auf D23, die Vorveröffentlichung von D22, da D22 eine Internet-Webseite betreffe und kein Datum enthalte.

2.2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass zwar kein Nachweis für die Veröffentlichung von D22 vorliege. Allerdings zeige D22, dass das Produkt SelvolTM kommerziell verfügbar gewesen sei, und beschreibe dessen spezifische Eigenschaften. Da das Produkt SelvolTM vor dem maßgeblichen Zeitpunkt bekannt gewesen sei, seien auch dessen strukturelle Eigenschaften bekannt gewesen, die stets gleich blieben. Das Datenblatt D22 sei nur eine Bestätigung für die bekannten strukturellen Eigenschaften des Produkts SelvolTM.

2.2.3 Die Kammer folgt der Argumentation der Beschwerdegegnerin. Zwar ist unstreitig, dass vor dem Anmeldetag des Streitpatents Polyvinylalkohol im beanspruchten Bereich und SelvolTM bekannt war. Dass das Produkt SelvolTM vor dem Anmeldetag des Streitpatents die spezifischen Eigenschaften hatte, die im Datenblatt D22 angegeben sind, ist jedoch eine reine Behauptung der Beschwerdeführerin. SelvolTM ist ein

kommerzieller Name, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Eigenschaften des verkauften Produkts zwischenzeitlich Zeit geändert wurden. Unabhängig davon, ob das Produkt SelvolTM vor dem Anmeldetag des Streitpatents kommerziell verfügbar war, bleibt die Veröffentlichung der Lehre von D22, insbesondere die Einteilung und Verteilung des durchschnittlichen Molekulargewichts in vier Gruppen gemäß der Tabelle auf Seite 3 von D22 und die damit verbundenen, unter "Physical Properties" auf Seite 3 angegebenen Eigenschaften unbewiesen.

Daher war es nicht nachgewiesen, dass der Inhalt des Dokuments D22 vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich war, so dass dieser keinen Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ bildet und zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden kann.

- 2.3 Die Beschwerdeführerin argumentierte weiter, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch das beanspruchte Molekulargewicht des Polyvinylalkohols und/oder Polyvinylalkoholcopolymers von der Offenbarung von D2 unterscheide.

Für diesen ausgewählten Bereich des Molekulargewichts von Polyvinylalkohol sei jedoch keine besondere technische Wirkung im Streitpatent nachgewiesen worden, die über den gesamten beanspruchten Bereich hinweg glaubhaft gemacht worden sei. Die Beweislast für die technische Wirkung des Unterscheidungsmerkmals liege grundsätzlich bei der Beschwerdegegnerin. Ein entsprechender Nachweis liege hier nicht vor. Hingegen werde allein auf nicht belegte Behauptungen in Absatz [0023] der Beschreibung des Streitpatents abgestellt. Bloße Behauptungen reichten jedoch nicht aus, um eine

bestimmte technische Wirkung eines Unterscheidungsmerkmals glaubhaft zu machen, da die Fachperson nur nachprüfbare Tatsachen (experimentelle Daten) überprüfen könne.

Die Beschwerdegegnerin habe keine experimentellen Daten vorgelegt, aus denen hervorgehe, dass innerhalb des beanspruchten Molekulargewichtsbereichs eine verbesserte Gasdurchlässigkeit und/oder Verarbeitbarkeit erreicht werde. Die geltend gemachten Wirkungen hinsichtlich der Viskosität und Verarbeitbarkeit eines PVOHs stellten für die Kapsel gemäß Anspruch 1 (Produktsanspruch) keinen Vorteil dar, da Vorteile hinsichtlich der Herstellung der Kapsel bzw. ihrer Beschichtung für das Endprodukt nicht relevant seien, sondern nur für den Verfahrensanspruch. Die in Absatz [0023] des Streitpatents für das Molekulargewicht und für die PVOH-Beschichtungsschicht geltend gemachten Wirkungen seien für die Fachperson nicht glaubhaft und könnten bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe nicht berücksichtigt werden. Auch könne die PVOH-Beschichtungsschicht gemäß Absatz [0026] des Streitpatents bloß teilflächig sein.

Daher könne die zugrundeliegende Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer alternativen Kapsel gesehen werden.

Die willkürliche Auswahl des beanspruchten Molekulargewichtsbereichs begründe keine erfinderische Tätigkeit. Dokument D2 selbst gebe einen Hinweis auf das Unterscheidungsmerkmal, siehe z. B. Absatz [0042] in Verbindung mit den in Absatz [0029] angegebenen Eigenschaften, insbesondere der Gasdurchlässigkeit, deren Werte denen des Streitpatents in Absatz [0025] entsprächen. Polyvinylalkohole mit dem beanspruchten

Molekulargewicht seien bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents für ihre Verwendung als Beschichtungsschichten bekannt gewesen und allgemeines Fachwissen. Dokument D24 (Seite 22835, erster Satz) zeige das Molekulargewicht von Polyvinylalkohol im beanspruchten Bereich. Die behaupteten technischen Effekte, wie beispielsweise gute Gas- und Barriereigenschaften, seien für PVOH-Beschichtungen allgemein bekannt. Hierzu illustrierten D1 oder D14 das allgemeine Fachwissen.

Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von D2 allein oder in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht erfinderisch.

- 2.4 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt, sondern folgt vielmehr der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdegegnerin.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung von D2 dadurch, dass der Polyvinylalkohol und/oder das wenigstens eine Polyvinylalkoholcopolymer ein mit Gelpermeationschromatographie unter Verwendung eines Polystyrolstandards gemessenes gewichtsgemittelt Molekulargewicht von 9.000 bis 120.000 g/mol aufweist.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist die Kammer davon überzeugt, dass mit der Begrenzung des Molekulargewichts im Bereich von 9.000 bis 120.000 g/mol durchaus eine glaubhafte technische Wirkung verbunden ist. Solche Polyvinylalkohole sind leicht zu verarbeiten, da sie in Wasser Lösungen bzw. Dispersionen mit einer geeigneten Viskosität bilden, so dass diese einfach durch Eintauchen des Kapselkörpers

in die Lösung bzw. Dispersion auf den Kapselkörper aufgebracht werden können (siehe Streitpatent, Absatz [0023]).

Aus Sicht der Kammer vermittelt das Streitpatent im Absatz [0023] und den Beispielen 1 bis 3 glaubhaft, dass im gesamten beanspruchten Bereich des Molekulargewichts diese technische Wirkung vorliegt. Zwar ist in den Beispielen 1 bis 3 der beanspruchte Molekulargewichtsbereich nicht erwähnt. Allerdings ist in den Beispielen eindeutig aufgezeigt, dass sich die Verarbeitbarkeit des verwendeten Polyvinylalkohols vereinfacht, da dieser einfach durch Eintauchen des Kapselkörpers in die entsprechende Polyvinylalkohollösung auf den Kapselkörper aufgebracht werden kann.

Dabei ist aus Sicht der Kammer nicht ausgeschlossen, dass ein Produktmerkmal, wie das Molekulargewicht des Polyvinylalkohols, einen Einfluss auf das Herstellungsverfahren der Kapsel hat und die Viskosität der Polyvinylalkohollösung beeinflusst. Insofern sind die in Absatz [0023] des Streitpatents angegebenen Vorteile und Wirkungen des beanspruchten Molekulargewichtsbereichs auch für das beanspruchte Kapselprodukt glaubhaft beschrieben.

Hingegen legte die Beschwerdeführerin nicht substantiiert dar, so dass begründete Zweifel bestünden, dass die in Absatz [0023] angeführten Vorteile und Effekte im beanspruchten Molekulargewichtsbereich nicht auftreten. Die Kammer ist vielmehr der Ansicht, dass es der Beschwerdeführerin oblag darzutun, dass das Unterscheidungsmerkmal im vorliegenden Fall keine Vereinfachung der Verarbeitbarkeit erzielte, zumal

dieser Effekt des beanspruchten Molekulargewichtsbereichs schon für die Einspruchsabteilung überzeugend war. Falls die Viskosität tatsächlich nicht dafür geeignet wäre, die Verarbeitung des Polyvinylalkohols zu vereinfachen, hätte die Beschwerdeführerin somit konkrete Fakten bzw. Daten vorbringen können und sollen, um insoweit die angefochtene Entscheidung zu entkräften.

Die Wahl des Molekulargewichts ist daher mit einem glaubhaften technischen Effekt verbunden. Nur aufgrund einer geeigneten Wahl des Molekulargewichts des Polyvinylalkohol(copolymer)s, kann die Beschichtung der Kapsel durch Eintauchen beschichtet werden. Dies gilt auch für teilflächige PVOH-Beschichtungsschichten. Es handelt sich mithin nicht um eine willkürliche, sondern um eine gezielte Auswahl eines geeigneten Polyvinylalkohols.

Die objektive technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Kapsel mit einer Beschichtungsschicht aus Polyvinylalkohol mit geeigneter Viskosität bereitzustellen, wobei die Beschichtungsschicht einfach durch Eintauchen des Kapselkörpers auf den Kapselkörper aufgebracht werden kann und somit eine Vereinfachung der Verarbeitung darstellt (siehe Streitpatent, Absatz [0023]). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin kann ein technischer Effekt eines Unterscheidungsmerkmals aus dem Herstellungsverfahren des Produkts für die Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe in Betracht gezogen werden.

Dokument D2 allein regt zwar an, wie im Übrigen auch das Dokument D1, eine Kapsel mit einer PVOH-Gasbarriereschicht auszubilden. Jedoch findet sich

weder in D2 noch in D1 ein Hinweis auf das beanspruchte Molekulargewicht der PVOH-Beschichtungsschicht. Zudem ist in D2 und D1 die objektive technische Aufgabe nicht angesprochen.

Dokument D14 beschreibt die Dehnungsfestigkeit, Flexibilität und Barriereigenschaften von Polyvinylalkohol, ohne einen Hinweis auf einen konkreten Bereich eines Molekulargewichts, auf die Anwendung bei Kapseln oder zur Vereinfachung der Verarbeitung aufzuzeigen.

Es ist zwar unstreitig, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents Polyvinylalkohol (PVOH) im beanspruchten Bereich bekannt war. Zum Zeitpunkt der Anmeldung waren nachweislich Polyvinylalkohole mit einem Molekulargewicht bis 400.000 g/mol bekannt (siehe D24). Allerdings zeigt D24 (siehe Seite 22835, erster Satz), dass die Molekulargewichte von Polyvinylalkohol in viel größeren Bereichen, mit einem Molekulargewicht bis 400.000 g/mol, liegen können. In Anbetracht der Lehre von D24 würde die Fachperson nicht ohne Weiteres ein PVOH mit einem gewichtsgemittelten Molekulargewicht von 9.000 bis 120.000 g/mol wählen. Hierzu hätte es einer zielgerichteten Auswahl bedurft, für die keine Veranlassung ersichtlich ist. Dies gilt auch für die in D24 angegebene untere Grenze 20.000 g/mol des offenbarten Bereichs.

In der Tat ist keinem der genannten Dokumente oder dem allgemeinen Fachwissen, einschließlich D24, zu entnehmen, eine Kapsel mit einer Beschichtungsschicht aus Polyvinylalkohol und/oder Polyvinylalkoholcopolymer im beanspruchten Molekulargewichtsbereichs durch Eintauchen des Kapselkörpers vorzusehen.

- 2.5 Ausgehend von Dokument D2 als nächstliegendem Stand der Technik allein oder in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen beruht der Gegenstand von Anspruch 1 somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Während der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin klar, dass die erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der weiteren unabhängigen Ansprüche 13 und 14 nicht angegriffen wird.

3. *Zulassung in das Verfahren von D25 und von Einwänden mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1*

- 3.1 Die Beschwerdeführerin erhob mit der Beschwerdebegründung Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik und brachte vor, dass diese bereits in ihrer Einspruchsschrift unter Punkt 6.1 (Seiten 25 bis 26) geltend gemacht worden seien.

Die angefochtene Entscheidung habe nur zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik Stellung genommen, jedoch keine weiteren Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit berücksichtigt, so dass die angefochtenen Entscheidung auch einen wesentlichen Begründungsmangel aufweise. Die erfinderische Tätigkeit sei daher auch ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik zu prüfen.

- 3.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, dass weitere Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit als die unter Punkt II.14.2 der angefochtenen Entscheidung diskutierten, insbesondere ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik, gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im

Einspruchsverfahren geltend gemacht wurden. Denn in ihrer Einspruchsschrift vom 15. November 2022 unter Punkt 6.1 ist kein diesbezüglicher spezifischer Einwand formuliert und substantiiert vorgetragen worden.

Die Kammer kann auch nicht erkennen, dass weitere Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit als die unter Punkt II.14.2 der angefochtenen Entscheidung diskutierten gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Einspruchsverfahren überhaupt vorgebracht wurden, so dass kein Begründungsmangel der angefochtenen Entscheidung vorliegt.

Somit sind die Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik als zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren erhobene Einwände anzusehen.

3.3 Ferner reichte die Beschwerdeführerin das Dokument D25 erstmals mit der Beschwerdebegründung ein und rechtfertigte das verspätete Vorbringen damit, dass D25 *prima facie* hoch relevant sei, den vorliegenden Fall nicht kompliziere und sogar zur Verfahrensökonomie beitrage. Zudem sei die Einreichung von D25 als legitime Reaktion auf die Behauptung der angefochtene Entscheidung anzusehen, dass der Fachperson keine PVOHs bekannt gewesen wären, die zu einer geeigneten Viskosität führten, und dass die Veröffentlichung des Dokuments D22 während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überraschenderweise bestritten worden sei.

3.4 Gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK lässt die Kammer Einwände oder Beweismittel, die im Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, nicht zu, es sei denn die

Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 3.5 Die Kammer erkennt keinen Umstand der Beschwerdesache, der eine Zulassung in das Verfahren von D25 sowie der Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik rechtfertigte.

Denn das Einreichen von D25 ist nicht als durch das Bestreiten der Vorveröffentlichung des Dokuments D22 veranlasst anzusehen. Vielmehr wird D25 von der Beschwerdeführerin zur Stützung einer neuen Argumentationslinie hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag herangezogen. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag basiert jedoch auf einer Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 3. Somit waren sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 der Beschwerdeführerin bereits bei Einlegung des Einspruchs bekannt. Daher hätte die Beschwerdeführerin bereits im Einspruchsverfahren diese Einwände sowie D25 vorbringen können und müssen. Dass die Beschwerdeführerin bei dieser Sachlage keine weiteren Beweismittel oder Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Einspruchsverfahren vorbrachte und auch an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht teilnahm, um spätestens während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung entsprechend zu agieren, beruht allein auf der eigenverantwortlichen Entscheidung der Beschwerdeführerin über ihre Verfahrensführung.

- 3.6 Die Kammer lässt daher entsprechend den oben unter Punkt 1.5 dargelegten Gründen das Dokument D25 sowie die Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit

ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik in Anwendung von Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK nicht in das Verfahren zu.

4. *Ergebnis*

Im Ergebnis zeigt keiner der seitens der Beschwerdeführerin in zulässiger Weise erhobenen Einwände in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter 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