

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. Februar 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2083/11 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 05019595.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1634817

**IPC:** B65D23/08, B65C9/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Artikel mit einer etikettierten Mantelfläche und Vorrichtung  
zum Etikettieren eines Artikels

**Patentinhaberin:**

Krones Aktiengesellschaft

**Einsprechende:**

KHS GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 100(b), 100(c), 87(1)  
VOBK Art. 12(2), 13(1)

**Schlagwort:**

Zulassung ins Verfahren des von der Einspruchsabteilung nicht ins Verfahren zugelassenen Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100

b) EPÜ - (nein)

Zulassung ins Verfahren des erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Einspruchsgrunds gemäß Artikeln 100 c) EPÜ - (nein)

Priorität - die selbe Erfindung (ja)

Zulässigkeit Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit - (nein)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0009/91, G 0010/91

**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 2083/11 - 3.2.07**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 12. Februar 2015**

**Beschwerdeführerin:** Krones Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) Böhmerwaldstrasse 5  
93073 Neutraubling (DE)

**Vertreter:** Grünecker Patent- und Rechtsanwälte  
PartG mbB  
Leopoldstraße 4  
80802 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** KHS GmbH  
(Einsprechende) Juchostraße 20  
44143 Dortmund (DE)

**Vertreter:** Nunnenkamp, Jörg  
Andrejewski - Honke  
Patent- und Rechtsanwälte  
An der Reichsbank 8  
45127 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1634817 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. Juli 2011.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** H. Meinders  
**Mitglieder:** K. Poalas  
I. Beckedorf

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1 634 817 in geändertem Umfang Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.
- III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Entgegnungen aus dem Einspruchsverfahren Bezug genommen:  
  
D1: DE 197 50 429 A  
D2: DE 20 2004 013 947 U1  
(die Gebrauchsmusteranmeldung wurde als  
Priorität für diese Anmeldung in Anspruch  
genommen)  
D5: WO 98/02 309 A.
- IV. Die Einspruchsabteilung ließ in ihrer Entscheidung den seitens der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) nach Ablauf der Einspruchsfrist erhobenen und auf Artikel 100 b) EPÜ gestützten Einspruchsgrund nicht ins Verfahren zu und befand, dass die Priorität von D2 nicht für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung wirksam beansprucht werden könne, der Gegenstand dieses Anspruchs keine erfinderische Tätigkeit gegenüber der Lehre der D2 aufweise und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem damaligen Hilfsantrag 1 eine erfinderische Tätigkeit aufweise.
- V. Am 12. Februar 2015 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, wegen deren Einzelheiten

auf das Protokoll Bezug genommen wird.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag) oder, hilfsweise, auf der Basis des mit Schriftsatz vom 18. September 2012 als Hilfsantrag I eingereichten Anspruchssatzes.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. Anspruch 1 gemäß dem **Hauptantrag**, d.h. gemäß dem Patent in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"Artikel (1) mit einer etikettierten Mantelfläche, die einen oberen und unteren zylindrischen und/oder konvexen Mantelabschnitt (2a, 2b) und wenigstens einen dazwischenliegenden, vollumfänglich verlaufend ausgebildeten, radial einwärts geformten, von einem schrumpffähigen Etikett (3) überdeckten Bereich (2e) aufweist, wobei das Etikett ein Rundumetikett mit überlappender Anfangs- und Endkante (3a, 3b) ist, und wobei das Etikett (3) wenigstens dem radial einwärts geformten Bereich (2c) zugeordnete Luftaustrittsöffnungen (5) aufweist dadurch gekennzeichnet, dass das Etikett im Bereich seiner überlappenden Endkante (3b) durch einen UV-aushärtbaren Heißleim (4b) mit der Anfangskante (3a) verbunden ist, während es im Bereich seiner Anfangskante (3a) mit einem konventionellem Heißleim, zumindest temporär mit der Mantelfläche (2a, 2b) des Artikels verbunden ist".

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß **Hilfsantrag 1** ist - in Anbetracht des Ergebnisses der vorliegenden

Entscheidung - nicht relevant.

VII. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

*Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ*

Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen richtig ausgeübt und ihren Ermessensraum nicht überschritten. Die Beschwerdegegnerin habe nicht aufgezeigt bzw. keinen Grund angegeben, warum die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt habe.

*Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ*

Die Beschwerdeführerin stimme der Einführung dieses Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht zu.

*Wirksamkeit der beanspruchten Priorität für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter Bezugnahme auf die Offenbarung der D2*

Anspruch 1, zusammen mit der Lehre des Streitpatents, gebe dem Fachmann klare Anweisungen, was ein konventioneller und was ein UV-aushärtbarer Heißleim sei, siehe hierzu die Absätze [0008] bis [0010], [0017] und [0018].

Die gleiche Information könne der Fachmann der D2 entnehmen, siehe insbesondere die Kombination der Ansprüche 5, 6 und 7 und die Absätze [0007] bis [0009], [0017] und [0018].

In Figur 1 der D2 sei ein konvexer Übergang zwischen

dem oberen, bzw. unteren Mantelabschnitt 2a, bzw. 2b und dem mittleren, konkaven Mantelabschnitt 2c zu erkennen. Da der jeweilige mittlere Teil der Mantelabschnitte 2a und 2b eine einigermaßen zylindrische Form aufweise, seien "zylindrische und konvexe" obere und untere Mantelabschnitte der Figur 1 der D2 zu entnehmen.

*Zulassung ins Verfahren des erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit gestützt auf dem Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5*

Die Beschwerdegegnerin habe, trotz entsprechender Anmerkung im Ladungsbescheid der Kammer, bis zum Ende der mündlichen Verhandlung gewartet, um diesen Einwand zu erheben.

Da sie auch keinen Grund für die Verspätung ihres Vorbringens angegeben habe, sei ihr Verhalten als eine verfahrenstaktische Positionsänderung anzusehen (sogenannte "Salamitaktik") und solle dieser neu vorgebrachte Einwand bereits deshalb sowie im Hinblick auf die Verfahrensökonomie nicht ins Verfahren zugelassen werden.

Außerdem sei das neue Vorbringen der Beschwerdegegnerin aus folgenden Gründen *prima facie* nicht dazu geeignet, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage zu stellen. Die aus D5 bekannte Flasche weise keinen oberen und unteren zylindrischen und/oder konvexen Mantelabschnitt und keinen dazwischenliegenden, vollumfänglich verlaufend ausgebildeten, radial einwärts geformten, von einem schrumpffähigen Etikett überdeckten Bereich auf. Der Fachmann würde außerdem die Lehre der D1 nicht mit der

Lehre der D5 kombinieren, da ein derartiges Vorgehen der Lehre der D1 widerspräche, deren Ziel es sei, ein auf eine Flasche aufgeschrumpftes Hülsenetikett wenigstens teilweise definiert zu entfernen oder Bereiche des Hülsenetiketts voneinander trennen zu können, siehe Spalte 1, Zeilen 17 bis 24. Würde man das gesamte Etikett vollflächig mit einer klebenden Schicht gemäß der Lehre der D5 versehen, wäre ein solches definiertes Entfernen oder Trennen nicht mehr möglich, da das Etikett vollflächig an der Mantelfläche haftete.

Selbst eine Kombination der Lehren der D1 und D5 miteinander würde *prima facie* nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen, da D5 keinen UV-aushärtbaren Heißleim offenbare.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

*Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ*

Die Einspruchsabteilung hätte den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ zulassen müssen, da der Begriff "**konventioneller** Heißleim" nicht gebräuchlich sei und daher ein Ausführbarkeitsproblem generiere.

*Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ*

Hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung sei der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ einschlägig.

*Wirksamkeit der beanspruchten Priorität für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter Bezugnahme auf die Offenbarung der D2*

Der Begriff "zumindest temporär" im Anspruch 1 beinhalte auch die Möglichkeit einer dauerhaften Verbindung. In einem solchen Fall könne ein UV-aushärtbarer Heißleim darunter subsumiert werden. Da die Benutzung eines UV-aushärtbaren Heißleims für die Verbindung zwischen einem Etikett und einem Artikel der in Anspruch genommenen Priorität nach D2 nicht zu entnehmen sei, seien die Gegenstände der Prioritätsanmeldung und des Anspruchs 1 in Bezug auf das letzte Merkmal des Anspruchs 1 nicht identisch. Die Priorität sei daher diesbezüglich nicht wirksam.

Im Absatz [0015] der D2 sei die Form der oberen und unteren Mantelabschnitte 2a, 2b als "zylindrisch" und die Form des mittleren Mantelabschnitts 2c als "konkav" bezeichnet.

Wenn die Flaschenkontur in Figur 1 der D2 anfängt, sich von den Mantelabschnitten 2a, 2b radial einwärts zu erstrecken, gehöre dieser Bereich ausschließlich zum konkaven mittleren Bereich 2c.

Obere und untere Mantelabschnitte 2a und 2b, welche eine "zylindrische **und** konvexe" Form aufweisen, seien daher in D2 nicht offenbart. Auch hierdurch seien die Gegenstände der Prioritätsanmeldung und des Anspruchs 1 nicht identisch. Die diesbezügliche Priorität sei daher auch nicht wirksam.

*Zulassung ins Verfahren des erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit gestützt auf dem Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5*

D1 offenbare einen Artikel gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einem schrumpffähigen Hülsenetikett, wobei das Etikett nicht an der Mantelfläche verklebt sei, siehe Figur 1 und Spalte 5, Zeile 68 bis Spalte 6, Zeile 4.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag unterscheide sich von dem aus der D1 bekannten Artikel durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.

Diese unterscheidenden Merkmale ermöglichten die Anbringung eines alternativen Etiketts auf den aus der D1 bekannten Artikel.

Auf der Suche nach einem solchen Etikett werde der Fachmann die Lehre der D5 heranziehen.

D5 offenbare eine Flasche 24, 30, mit einer Mantelfläche, die mit einem Rundumetikett 20 mit einer Anfangskante 40 und einer Endkante 42 verbunden sei, siehe Seite 10, letzter Absatz. Dabei seien beide Kanten 40, 42 jeweils mit Heißleim versehen, siehe Seite 4, Zeilen 24 bis 27 bzw. Seite 10, Zeilen 23 bis 25. Die restliche Fläche des Etiketts sei zusätzlich mit einer latent klebenden, auch die Bereiche neben den Endkanten erfassende Leimbeschichtung 44 versehen, siehe Seite 11, Zeilen 12 bis 15, welche Beschichtung mittels einer im Handel erhältlichen Strahlungsquelle 48, d.h. mittels einer UV-Strahlungsquelle aktiviert werden könne, siehe Seite 12, Zeilen 4 bis 8.

Daher lege eine Zusammenschau der Offenbarungsinhalte der D1 und der D5 dem Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 nahe.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulassung ins Verfahren vor der Einspruchsabteilung des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 b) EPÜ*
- 1.1 Wird die Art und Weise, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles nochmals wie die Einspruchsabteilung 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 Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zum Schluss gelangt, dass diese ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, IV.E.3.6.
- 1.2 Im vorliegenden Fall wurde der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ erstmalig mit der auf den 25. Mai 2011 datierten Eingabe der Beschwerdegegnerin, und damit nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht. Unter Punkt 7 dieser Eingabe wurde die behauptete mangelnde Ausführbarkeit im Wesentlichen mit Interpretationsschwierigkeiten bezüglich des im Anspruch 1 verwendeten Begriffs "**konventioneller** Heißleim" begründet.
- 1.3 Die Beschwerdegegnerin fokussierte ihre Argumentation ausschließlich auf die Interpretationsschwierigkeiten

bezüglich des im Anspruch 1 verwendeten Begriffs "**konventioneller** Heißleim". Sie hat dabei jedoch versäumt aufzuzeigen, warum ihrer Meinung nach die Einspruchsabteilung ihr Ermessen falsch ausgeübt hat, siehe Punkt 1.1 oben.

- 1.4 Aus diesem Grund stellt sich bereits die Frage, ob und wie die Kammer dieser Thematik an sich nehmen müsste. Aus Effizienzgründen wird sich die Kammer in dem Sinne mit der Ermessensausübung der Einspruchsabteilung befassen, dass diese nur auf offensichtliche Fehler überprüft wird.
- 1.5 Nach der angefochtenen Entscheidung wurde dieser in der mündlichen Verhandlung nochmals angesprochene Einspruchsgrund als verspätet nicht berücksichtigt, siehe Gründe, Nr. 2. Betreffend den Ausdruck "**konventioneller** Heißleim" wurde in der angefochtenen Entscheidung ausführlich erörtert, welches Verständnis diesem Begriff seitens der Einspruchsabteilung beigemessen wurde, siehe Gründe, Nr. 3.1.
- 1.6 Daraus ergibt sich, dass die Einspruchsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens bezüglich des Zulassens des verspäteten Einspruchsgrundes nicht nur den Umstand der Verspätung als solchen, sondern als weiteres Kriterium zumindest implizit auch dessen *prima facie*-Relevanz berücksichtigt hat.
- 1.7 Die Kammer kann somit in der oben geschilderten Ermessensausübung der Einspruchsabteilung keinen Fehler erkennen.

2. *Zulassung ins Verfahren des von der Beschwerdegegnerin erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ*
- 2.1 Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist ein vom Einspruchsverfahren vollständig getrenntes, unabhängiges verwaltungsgerichtliches Verfahren, dessen primärer Zweck in der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung besteht. Neue Einspruchsgründe dürfen daher ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht ins Beschwerdeverfahren eingeführt werden, siehe G 9/91, Amtsblatt EPA 1993, 408, Gründe Nr. 16 und 18; und G 10/91, Amtsblatt EPA 1993, 420, Leitsatz Nr. 3.
- 2.2 Im vorliegenden Fall wurde während des Einspruchsverfahrens kein Einwand auf der Basis des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ erhoben.
- 2.3 Somit stellt der erst während des Beschwerdeverfahrens mit der auf den 9. April 2014 datierten Eingabe der Beschwerdegegnerin erhobene Einwand auf der Basis des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ einen neuen Einspruchsgrund dar, der nicht ohne das Einverständnis der Patentinhaberin, hier Beschwerdeführerin, in das Verfahren eingeführt werden kann, siehe G 9/91 und G 10/91, *supra*.
- 2.4 Da dieses Einverständnis nicht vorliegt, siehe Punkt VII oben, wird dieser erstmals während des Beschwerdeverfahrens erhobene Einspruchsgrund nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

3. *Wirksamkeit der beanspruchten Priorität für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter Bezugnahme auf die Offenbarung der D2*
- 3.1 *Verständnis des Anspruchsgegenstands*
  - 3.1.1 Anspruch 1 betrifft einen Artikel mit etikettierter Mantelfläche, die einen oberen und unteren zylindrischen und/oder konvexen Mantelabschnitt und wenigstens einen dazwischenliegenden, vollumfänglich verlaufend ausgebildeten, radial einwärts geformten, von einem schrumpffähigen Etikett überdeckten Bereich aufweist. Das Etikett ist ein Rundumetikett mit überlappender Anfangs- und Endkante, wobei das Etikett wenigstens dem radial einwärts geformten Bereich zugeordnete Luftaustrittsöffnungen aufweist.
  - 3.1.2 Gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs ist
    - a) das Etikett im Bereich seiner überlappenden **Endkante** durch einen **UV-aushärtbaren Heißleim** mit der **Anfangskante** verbunden,
    - b) während es im Bereich seiner **Anfangskante** mit einem **konventionellem Heißleim, zumindest temporär** mit der **Mantelfläche** des Artikels verbunden ist.
  - 3.1.3 Die Kammer ist unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens der Auffassung, dass der Begriff "**konventioneller Heißleim**" einen Schmelzklebstoff bezeichnet, der zur Verarbeitung zunächst durch Erhitzen verflüssigt und in diesem Zustand auf eine Klebefläche aufgetragen wird. Nach dem Abkühlen erstarrt der vorübergehend flüssige Klebstoff wieder. Er kann durch neuerliches Erhitzen wieder zerstörungsfrei in die flüssige Phase wechseln. Durch einen solchen "konventionellen Heißleim" kann daher ein

"zumindest temporäre" Verbindung realisiert werden.

Die Kammer sieht daher den Zusatz "**konventionell**" als einen, die Bedeutung des Ausdrucks "Heißleim" nicht verändernden Hinweis darauf an, dass der derart bezeichnete Heißleim ein allgemein üblicher in dem oben genannten Sinne ist.

- 3.1.4 Der Begriff "**UV-aushärtbarer Heißleim**" bezeichnet dagegen einen Heißleim, der zunächst gleichfalls flüssig verarbeitet wird, dann aber durch Einwirkung von UV-Strahlen **dauerhaft aushärtet**.

Die Kammer sieht den Zusatz "**UV-aushärtbar**" als die Art des Heißleims in dem o.g. Sinn weiter qualifizierend an.

- 3.1.5 Dieses Verständnis der Begriffe steht auch im Einklang mit demjenigen, das sich durch die Verwendung dieser Begriffe im Streitpatent (vgl. bspw. die Abschnitte [0008] - [0010], [0017], [0018], und [0020] ergibt. Dort wird mit "**konventioneller Heißleim**" ein Heißleim für eine **Haftverbindung an der Etikettenanfangs- bzw. Etikettenvorderkante bezeichnet, die die Fähigkeit hat von temporärer Natur zu sein**, "um lediglich während dem Aufwickelvorgang des Etiketts auf den Artikel eine Haftverbindung aufrechtzuerhalten, die **nach Abschluss der Überlappingsverbindung** zwischen der Etikettenanfangs- und der diese überlappenden Etikettenendkante **nicht mehr weiter benötigt wird**" (Abschnitt [0008]).

- 3.1.6 Dagegen muss nach der Beschreibung "[d]ie Überlappingsverbindung zwischen der Etikettenanfangs- und der diese überdeckenden Etikettenendkante ... dagegen **von dauerhafter Qualität** sein ..." (Abschnitt

[0009]), wozu weiter ausgeführt ist: "[h]ierfür ist ein durch **Ultraviolettbestrahlung aushärtbarer Heißleim** besonders vorteilhaft" (Abschnitt [0010]). Diese hat nicht die Fähigkeit, von temporärer Natur zu sein.

3.2 *Identität des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags hinsichtlich seines kennzeichnenden Teils mit dem Gegenstand der Offenbarung der D2 - Wirksamkeit der Priorität*

3.2.1 Die Ansprüche 6 und 7 der D2 lauten wie folgt:

Anspruch 6: "Artikel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet dass das Etikett (3) im Bereich seiner Anfangskante (3a) mit einem Haftmittel (4a), vorzugsweise Heißleim, zumindest temporär mit dem Mantelfläche (2a, 2b) des Artikels verbunden ist".

Anspruch 7: "Artikel nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet dass das Etikett (3) im Bereich seiner überlappenden Endkante (3b) dauerhaft mit der Anfangskante (3a) verbunden ist, vorzugsweise durch einen UV-aushärtbaren Heißleim (4b)".

3.2.2 Da Anspruch 7 auf Anspruch 6 rückbezogen ist, geht es in dieser Kombination u.a. um die folgenden Merkmale:

i) "... das Etikett im Bereich seiner **Anfangskante** mit einem ... **Heißleim, zumindest temporär** mit der **Mantelfläche** des Artikels verbunden ist" und

ii) "... das Etikett im Bereich seiner überlappenden **Endkante** durch einen **UV-aushärtbaren Heißleim** dauerhaft mit der **Anfangskante** verbunden ist"  
(Hervorhebung durch die Kammer).

3.2.3 Dabei unterscheidet sich der Wortlaut des Merkmals a) des Anspruchs 1 des Hauptantrags (siehe Punkt 3.1.2 oben) vom Merkmal ii) dadurch, dass die durch den UV-aushärtbaren Heißleim entstandene Verbindung zwischen Endkante und Anfangskante nicht als "dauerhaft" bezeichnet ist. Das Merkmal b) des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheidet sich vom Merkmal i) dadurch dass der die Anfangskante und die Mantelfläche verbindende Heißleim als "konventioneller" Heißleim bezeichnet ist.

3.2.4 Da im Streitpatent eine durch einen UV-aushärtbaren Heißleim entstandene Verbindung als eine dauerhafte Verbindung betrachtet wird, siehe die Punkte 3.1.4 und 3.1.6 oben, stellt das Weglassen der Bezeichnung "dauerhaft" in Bezug auf die durch den UV-aushärtbaren Heißleim herzustellende Verbindung gemäß dem Merkmal a) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 keinen technischen Unterschied gegenüber dem o.g. Merkmal ii) dar.

Die Kammer merkt an, dass die auf eine dauerhafte Verbindung der Anfangs- und Endkanten gerichteten Absätze [0008] und [0009] der D2 (die in dieser Hinsicht mit den betreffenden Absätzen in der in Anspruch genommenen Priorität übereinstimmen), auch die Anwendung eines UV-aushärtbaren Heißleims vorschlagen. Absatz [0008] stellt diesen Heißleim als Gegensatz ("dagegen") zum Absatz [0007] dar, in dem von der temporären Haftverbindung der Etikettenanfangskante mit dem Artikel die Rede ist. Diese ist im Anspruch 6 beansprucht. Es ist daher offensichtlich, dass der gemäß Anspruch 6 vorgesehene Heißleim, der für diese zumindest temporäre Verbindung benutzt wird, im Lichte des Absatzes [0007] der D2 eben keinem eine dauerhafte Verbindung herstellenden, UV-aushärtbaren Heißleim

sondern eben einem **konventionellen** Heißleim im Sinne des Absatzes 3.1.3 oben entspricht.

- 3.2.5 Daraus folgt, dass die Merkmale a) und b) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 inhaltsidentisch mit den o.g. Merkmalen ii) und i) der Ansprüche 6 und 7 der D2 sind. Somit ist festzustellen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 identisch ist mit dem Gegenstand, der in der beanspruchten Priorität offenbart ist.

Somit ist die Priorität als wirksam zu erachten. Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach durch die Benutzung des Begriffs "zumindest temporär" darunter auch ein UV-aushärtbarer Heißleim zu subsumieren wäre, ist dadurch für die Wirksamkeit der beanspruchten Priorität unbeachtlich.

- 3.3 *Identität des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags hinsichtlich seinem Oberbegriffsmerkmal, nach dem der Artikel einen oberen und unteren zylindrischen **und** konvexen Mantelabschnitt aufweist, mit dem Gegenstand der Offenbarung der D2 - Wirksamkeit der Priorität*

- 3.3.1 Es ist unstreitig, dass gemäß Absatz [0015] der D2, der identisch in der beanspruchten Priorität vorhanden ist, die Mantelfläche der in Figur 1 der D2 abgebildeten Flasche 1' einen oberen und einen unteren **zylindrischen** Mantelabschnitt, jeweils mit 2a und 2b bezeichnet, sowie einen dazwischenliegenden sich radial einwärts geformten und **konkav** ausgebildeten mittleren Mantelabschnitt, bezeichnet als 2c, aufweist.

- 3.3.2 Die Kammer merkt dazu an, dass die Mantelfläche der in Figur 1 der D2 abgebildeten Flasche 1' schematisch und

mit fünf verschiedenen Mantelabschnitten 2a bis 2e dargestellt ist. Obwohl diese Mantelabschnitte ohne klar gezeichneten Grenzen zwischen ihnen gezeichnet sind, ist es eindeutig, dass sich die obere und untere Mantelabschnitte 2a und 2b zwischen dem Schultermantelabschnitt 2d, bzw. dem Bodenmantelabschnitt 2e und dem mittleren **konkaven** Mantelabschnitt 2c erstrecken.

3.3.3 Die Kammer entnimmt dieser Figur, dass die Mantelabschnitte 2a und 2b mit dem mittleren konkav ausgebildeten Mantelabschnitt 2c mittels jeweils eines zweifelsfrei **konvex** ausgebildeten Mantelteils verbunden sind. Dieser Mantelteil ist offensichtlich **nicht konkav** ausgebildet und kann daher nicht dem **konkaven** Mantelabschnitt 2c zugerechnet werden. Es ist daher offensichtlich, dass der jeweilige konvexe Teil dem jeweiligen oberen bzw. unteren Mantelabschnitt 2a bzw. 2b zuzurechnen ist. Da auch der jeweilige zentrale, an dem jeweiligen Pfeil 2a, 2b angrenzende Teil dieser Mantelabschnitte 2a und 2b in der schematischen Abbildung der Figur 1 als ein einigermäßen zylindrische Form aufweisender Teil erkennbar ist, folgert die Kammer daraus, dass die im Anspruch 1 des Hauptantrags vorhandene Bezeichnung der oberen und unteren Mantelabschnitte als "zylindrisch **und** konvex" der Offenbarung der D2 und damit der in Anspruch genommenen Priorität entnehmbar ist.

3.3.4 Demnach ist die Priorität des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag hinsichtlich der "zylindrischen **und** konvexen" oberen und unteren Mantelabschnitte als wirksam zu bewerten.

4. *Zulassung ins Verfahren des erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erhobenen Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit gestützt auf dem Offenbarungsgehalt der D1 in Kombination mit dem der D5*

4.1 Im schriftlichen Teil des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdegegnerin, obwohl sie in ihrem Einspruchsschriftsatz die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung u.a. gegenüber der Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen D1 und D5 in Frage gestellt hatte, weder in ihrer Beschwerdeerwiderung noch in ihrer auf den 9. April 2014 datierten Eingabe diesen Einwand erhoben, bzw. wiederholt.

4.2 In ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK machte die Kammer unter Punkt 13.3 in Bezug auf den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit im allgemeinen Sinn folgende Bemerkung:

*"In der Beschwerdeerwiderung erfolgte zu diesem Einspruchsgrund keine Stellungnahme. Der Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 9. April 2014 enthält zwar die Überschrift "III mangelnde Neuheit bzw. Erfindungsqualität". Der derart betitelte Abschnitt enthält jedoch keine Ausführung im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit.*

*Es erscheint in diesem Zusammenhang folglich angebracht, vorsorglich auf das Erfordernis des Artikels 12 (2) VOBK hinzuweisen, nachdem auch die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen" [sic].*

- 4.3 Die Beschwerdegegnerin hat darauf nicht reagiert, sondern sie hat bis zur mündlichen Verhandlung gewartet und erst gegen deren Ende, d.h. in einem sehr späten Verfahrensstadium, ihrem Vorbringen einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit hinzugefügt. Dieses neue Vorbringen wurde auf die Entgegenhaltungen D1 und D5 gestützt.
- 4.4 Nach Artikel 12 (2) VOBK müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Dies beinhaltet, dass alle Tatsachen, Argumenten und Beweismittel ausdrücklich und spezifisch anzuführen sind. Gemäß Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.
- 4.5 Bei der Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13 (1) VOBK lässt die Kammer diese Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin aus den folgenden Gründen nicht zu.
- 4.5.1 Wie es oben unter den Punkten 4.1 und 4.3 erörtert wurde, war nach dem ersten Austausch von Beschwerdebegründung und Beschwerdeerwiderung, auch noch unter Berücksichtigung des Vortrags vom 9. April 2014, die Sachlage so, dass die erfinderische Tätigkeit im gesamten Beschwerdeverfahren seitens der Beschwerdegegnerin nicht angesprochen wurde.

- 4.5.2 Es wurde kein einziger Grund angegeben, warum dieses Vorbringen, trotz der entsprechenden unter Punkt 4.2 oben erwähnten Bemerkung der Kammer, nicht in einem früheren Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgebracht wurde, so dass sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Kammer genug Zeit darauf zu reagieren bzw. sich vorzubereiten gehabt hätten.
- 4.5.3 Es ist auch nicht so, dass erst die Neuheitsdiskussion abzuwarten gewesen wäre, um festzustellen, ob es Unterschiede zum nächstliegenden Stand der Technik gibt oder nicht, um sodann die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf den gleichen nächstliegenden Stand der Technik diskutieren zu können. Dies gilt deswegen nicht, weil die Neuheit gegenüber D2 zu diskutieren war, siehe Punkt 5 unten, und die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1 (oder sogar von D5) in Frage gestellt wurde.
- 4.5.4 Es ist dann nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, sich auf die Seite der Beschwerdegegnerin zu stellen und zu prüfen, ob nicht irgendeiner Einwand aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung durchgreifen könnte.
- 4.6 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer zudem fest, dass das neue Vorbringen der Beschwerdegegnerin aus den folgenden Gründen *prima facie* nicht dazu geeignet ist, die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage zu stellen.
- 4.6.1 Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, I.D.9.2.1, erster Absatz, geht es bei der Beurteilung des Vorhandenseins einer erfinderischen Tätigkeit in der

Anwendung einer an sich bekannten Lehre in dem Gegenstand des nächstliegenden Standes der Technik nicht darum, ob der Fachmann die erfindungsgemäße Kombination hätte machen **können**, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer Lösung der gestellten Aufgabe auch **getan hätte**. Dabei stellt sich z.B. die Frage, ob der Stand der Technik gegen eine solche Kombination spricht.

- 4.6.2 Die Kammer nimmt zu Gunsten der Beschwerdegegnerin argumentationshalber an, dass eine Flasche gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 aus D1 bekannt und dass eine Flasche mit einem gemäß den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 angebrachten Etikett in D5 offenbart ist.
- 4.6.3 Dabei stellt sich direkt die Frage, **warum** der Fachmann auf die aus D1 bekannte Flasche die Lehre der D5 anwenden würde. Bei D1 ist es das Ziel, ein auf einen radial einwärts geformten oberen Bereich der Flasche aufgeschrumpftes Hülsenetikett wenigstens teilweise definiert entfernen oder Bereiche des Hülsenetiketts voneinander trennen zu können, siehe Spalte 1, Zeilen 17 bis 24 der D1. Die Lehre der D5 betrifft dagegen eine vollflächige Verklebung des Etiketts an der Mantelfläche der Flasche mittels der Leimbeschichtung 44.  
Diese Verklebung verhindert gerade ein solches definiertes Entfernen oder Trennen des Etiketts.
- 4.6.4 Bei einer Diskussion der erfinderischen Tätigkeit geht es eben nicht einfach darum, zu beiden Dokumenten eine Merkmalsanalyse anzustellen und etwaige Lücken in der Offenbarung des nächstliegenden Standes der Technik durch Merkmale aus dem "Kombinationsdokument" zu füllen. Die Lehren müssen mindestens zueinander passen,

bzw. sich nicht gegenseitig ausschließen.

5. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags*

5.1 Gemäß den Punkten 3.2.5 und 3.3.4 oben erachtet die Kammer die Priorität für den Anspruch 1 des Hauptantrags als wirksam. Somit ist die nach dem Prioritätsdatum veröffentlichte D2 kein Stand der Technik und kann weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Frage stellen.

5.2 Im Beschwerdeverfahren befinden sich sonst keine Entgegenhaltungen, welche die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Frage stellen können. Dies gilt auch für den gemäß Punkt 4 oben erhobenen und nicht zugelassen Einwand, der sich auf die Entgegenhaltungen D1 und D5 stützt.

5.3 Aus den oben genannten Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag neu und weist eine erfinderische Tätigkeit auf (Artikel 52, 54(2) und 56 EPÜ).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in unveränderter Fassung aufrechterhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt