

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Juli 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2664/19 - 3.2.07

Anmeldenummer: 11719798.8

Veröffentlichungsnummer: 2580142

IPC: B65D85/804

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

PORTIONSKAPSEL FÜR PULVERFÖRMIGE ODER FLÜSSIGE
GETRÄNKEBASISSTOFFE

Patentinhaberin:

Société des Produits Nestlé S.A.

Einsprechende:

Harmsen Utescher
Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Alois Dallmayr Kaffee oHG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 123(2), 54
VOBK 2020 Art. 15(1)

Schlagwort:

Änderungen - Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - zulässig (nein)
Neuheit - Hilfsantrag 2 - (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
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2664/19 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 4. Juli 2022

Beschwerdeführerin: Société des Produits Nestlé S.A.
(Patentinhaberin) Entre-deux-Villes
1800 Vevey (CH)

Vertreter: Rupp, Christian
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 06 09
80066 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Alois Dallmayr Kaffee oHG
(Einsprechende 2) Dienerstrasse 14-15
80331 München (DE)

Vertreter: Grättinger Möhring von Poschinger
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Wittelsbacherstrasse 2b
82319 Starnberg (DE)

Beschwerdegegnerin: Harmsen Utescher
(Einsprechende 1) Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Neuer Wall 80
D-20354 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2580142 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 12. August 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf

Mitglieder: A. Beckman

B. Paul

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 2 580 142 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.

Soweit auch die Einsprechende 2 zunächst Beschwerde eingelegt hatte, nahm sie diese vor Verkündung dieser Entscheidung zurück.

II. Zwei Einsprüche richteten sich gegen das Streitpatent im gesamten Umfang und stützten sich auf alle in Artikel 100 EPÜ angegebenen Einspruchsgründe (mangelnde Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Ausführbarkeit sowie unzulässige Änderungen).

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung,

- dass der Einspruchsgrund unzulässiger Änderungen nach 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag) entgegenstehe,
- dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfülle und
- dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht neu gegenüber der Offenbarung von E1 (DE 601 07 535 T2) sei (Artikel 54 EPÜ).

Das Patent wurde in geänderter Fassung gemäß damaligen Hilfsantrag 3 aufrechterhalten.

III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 16. November 2021 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und

Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerden zurückzuweisen wären.

- IV. Die Patentinhaberin nahm mit Schriftsatz vom 12. April 2022 zur Mitteilung der Kammer inhaltlich Stellung.
- V. Am 4. Juli 2022 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Während der mündlichen Verhandlung erklärte die Einsprechende 2 die Rücknahme ihrer Beschwerde. Die Patentinhaberin nahm während der mündlichen Verhandlung den eingangs gestellten Hilfsantrag 3 zurück. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) beantragte zuletzt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung gemäß Hauptantrag, oder hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 und 2, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 6. Mai 2020, wobei die Anspruchssätze gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchssätzen gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 entsprachen.

Soweit die Patentinhaberin im schriftlichen Verfahren und zu Beginn der mündlichen Verhandlung in Erwiderung auf die im damaligen Verfahrensstand noch anhängige Beschwerde der Einsprechenden 2 weitere Hilfsanträge 4 bis 7 gestellt hatte, von denen der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 4 der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des Patents gemäß damaligem Hilfsantrag 3 entsprach, verloren diese nach der Beschwerderücknahme durch die Einsprechende 2 ihre verfahrensrechtliche Relevanz.

VII. Die Einsprechenden 1 und 2 (Beschwerdegegnerinnen) beantragten jeweils zuletzt

die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

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

"Topfförmige Portionskapsel (1) aus einem elektrisch nicht leitendem Material bestehend, wobei diese partiell wenigstens mit einer elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, mit einer Topfbodenseite (2) und einer mit einem elektrisch nicht leitenden oder elektrisch leitenden Deckelelement (5) verschlossenen Einfüllseite (3), die mit pulverförmigen oder flüssigen Getränkebasisstoffen befüllt ist, und in einer Brüh- oder Zubereitungskammer eines Getränkezubereitungsgerätes zur Zubereitung eines Getränkes extrahiert werden kann, wobei die topfförmige Portionskapsel (1) an ihrer Topfbodenseite (2) mit der wenigstens einen elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, die so ausgebildet und angeordnet ist, dass sie bei in der Brüh- oder Zubereitungskammer

liegender Portionskapsel (1) und geschlossener Brüh- oder Zubereitungskammer in elektrisch leitendem Kontakt zu in der Brüh- oder Zubereitungskammer angeordneten elektrisch leitenden Kontakten einer Steuervorrichtung steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Topfbodenseite mit einem leitenden Coating (6) versehen ist oder von einer elektrisch leitenden Folie (8) gebildet ist oder teilweise aus einem elektrisch leitenden Kunststoff (10) besteht."

IX. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hervorgehoben):

"Topfförmige Portionskapsel (1) aus einem elektrisch nicht leitendem Material bestehend, wobei diese partiell wenigstens mit einer elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, mit einer Topfbodenseite (2) und einer mit einem elektrisch nicht leitenden oder elektrisch leitenden Deckelelement (5) verschlossenen Einfüllseite (3), die mit pulverförmigen oder flüssigen Getränkebasisstoffen befüllt ist, und in einer Brüh- oder Zubereitungskammer eines Getränkezubereitungsgerätes zur Zubereitung eines Getränkes extrahiert werden kann, wobei die topfförmige Portionskapsel (1) an ihrer Topfbodenseite (2) mit der wenigstens einen elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, die so ausgebildet und angeordnet ist, dass sie bei in der Brüh- oder Zubereitungskammer liegender Portionskapsel (1) und geschlossener Brüh- oder Zubereitungskammer in elektrisch leitendem Kontakt zu in der Brüh- oder Zubereitungskammer angeordneten elektrisch leitenden Kontakten einer Steuervorrichtung steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Topfbodenseite mit einem **elektrisch** leitenden Coating (6) versehen ist oder von einer elektrisch

leitenden Folie (8) gebildet ist oder teilweise aus einem elektrisch leitenden Kunststoff (10) besteht."

X. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hervorgehoben):

"Topfförmige Portionskapsel (1) aus einem elektrisch nicht leitendem Material bestehend, wobei diese partiell wenigstens mit einer elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, mit einer Topfbodenseite (2) und einer mit einem elektrisch nicht leitenden oder elektrisch leitenden Deckelement (5) verschlossenen Einfüllseite (3), die mit pulverförmigen oder flüssigen Getränkebasisstoffen befüllt ist, und in einer Brüh- oder Zubereitungskammer eines

Getränkezubereitungsgerätes zur Zubereitung eines Getränkes extrahiert werden kann, wobei die topfförmige Portionskapsel (1) an ihrer Topfbodenseite (2) mit der wenigstens einen elektrisch leitenden Zone (6; 8; 10) ausgestattet ist, die so ausgebildet und angeordnet ist, dass sie bei in der Brüh- oder Zubereitungskammer liegender Portionskapsel (1) und geschlossener Brüh- oder Zubereitungskammer in elektrisch leitendem Kontakt zu in der Brüh- oder Zubereitungskammer angeordneten elektrisch leitenden Kontakten einer Steuervorrichtung steht, dadurch gekennzeichnet, dass

i) die elektrisch leitende Zone ein elektrisch leitendes Coating (6) ist, wobei die Topfbodenseite mit einem dem leitenden Coating (6) versehen ist oder
ii) die Topfbodenseite von einer elektrisch leitenden Folie (8) gebildet ist oder
iii) die elektrisch leitende Zone ein elektrisch leitender Kunststoff (10) ist, wobei die Topfbodenseite teilweise aus einem dem elektrisch leitenden Kunststoff (10) besteht."

- XI. Angesichts der ausgesprochenen Entscheidung ist eine Wiedergabe des Wortlauts von Ansprüchen der weiteren Hilfsanträge nicht erforderlich.
- XII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

Nach Rücknahme der Beschwerde der Einsprechenden 2 ist nur noch die Beschwerde der Patentinhaberin anhängig. Ausgehend vom Ausspruch der angefochtenen Entscheidung und den sie tragenden prozessualen wie materiellrechtlichen begründeten Feststellungen sowie den Beschwerdeanträgen und dem diese stützenden Beschwerdevorbringen der Parteien beschränkt sich der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung betreffend den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 der Patentinhaberin (Artikel 12 (2) VOBK 2020).

2. Hauptantrag - Änderungen (Artikel 100 c) EPÜ)

- 2.1 Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.3 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und argumentierte, dass es ursprungsoffenbart und daher unproblematisch sei, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 eine Portionskapsel umfasse, bei der

zusätzlich zu der "elektrisch leitenden Zone" gemäß ursprünglichem Anspruch 1 die Topfbodenseite

- i) mit einem leitenden Coating versehen ist oder
- ii) von einer elektrisch leitenden Folie (8) gebildet ist oder
- iii) teilweise aus einem elektrisch leitenden Kunststoff bestehe.

Die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (siehe Seite 3, dritter Absatz, bis Seite 4; Ansprüche 1 bis 3, 5 und 6; Figuren 1, 3 und 5) offenbarten, dass die Portionskapsel an der Topfbodenseite eine elektrisch leitende Zone oder mehr als eine elektrisch leitende Zone aufweisen könne, und dass eine elektrisch leitende Zone, d.h. eine beliebige der einen oder mehreren Zonen, entsprechend den im kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1 angegebenen Alternativen realisiert werden könne. Die ursprüngliche Beschreibung beschreibe die Kapsel, wie der erteilte Anspruch 1, ohne ausdrückliche Bezugnahme der spezifischen Alternativen des kennzeichnenden Teils auf die allgemeinere Erwähnung der leitenden Zone im Oberbegriff von Anspruch 1.

2.2 Die Argumentation der Patentinhaberin überzeugt die Kammer nicht von der Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung unter Punkt II.3 und II.3.2, dass in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die "elektrisch leitenden Zone" nicht ohne Bezug zu den im kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1 angegebenen Alternativen offenbart ist. Im erteilten Anspruch 1 fehlt dieser Bezug jedoch, so dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 eine Portionskapsel definiert, die zusätzlich zu der "elektrisch leitenden Zone" eine der drei im kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1

angegebenen Alternativen umfasst. Die Kammer folgt der Patentinhaberin nicht, dass eine solche Portionskapsel in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart ist.

- 2.3 Nach Meinung der Patentinhaberin enthalte Anspruch 1 dennoch eine Beziehung zwischen der wenigstens einen elektrisch leitenden Zone des Oberbegriffs und den drei Alternativen des kennzeichnenden Teils.

Der Oberbegriff von Anspruch 1 beschreibe, dass die Kapsel mit einer oder mehreren elektrisch leitenden Zone ausgestattet sei, wobei jede Zone an der Topfbodenseite vorgesehen sei. Im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 seien die drei Alternativen angegeben. Jeder der drei Alternativen sei inhärent, dass sie eine leitende Zone der Kapsel bilde, wie sie im Oberbegriff allgemein beschrieben sei, da jede der drei Alternativen als leitend bezeichnet sei. Außerdem sei jede der drei Alternativen ausdrücklich an der Topfbodenseite, wie die wenigstens eine leitende Zone des Oberbegriffs, vorgesehen. Somit bestehe für die Fachperson eine unübersehbare Verbindung zwischen den drei Alternativen im kennzeichnenden Teil und der wenigstens einen leitenden Zone des Oberbegriffs.

- 2.4 Die Kammer erkennt jedoch nicht, dass das Merkmal der wenigstens einen elektrisch leitenden Zone gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 in der von der Patentinhaberin dargelegten bestimmten Art und Weise durch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 definiert ist.

Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin stimmt die Kammer vielmehr der Meinung der Einsprechenden 2 zu, dass im Anspruch 1 gerade kein Bezug zwischen der

wenigstens einen elektrisch leitenden Zone an der Topfbodenseite und den Alternativen des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 gegeben ist.

2.5 Somit steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen.

3. *Hilfsantrag 1 - Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

3.1 Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 dadurch, dass das leitende Coating an der Topfbodenseite der beanspruchten Portionskapsel als elektrisch leitendes Coating definiert ist.

3.2 Die Patentinhaberin trug vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgrund der gleichen Argumente und aus den gleichen Gründen wie der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfülle (siehe Beschwerdebegründung, Punkt 2.1; Schriftsatz vom 12. April 2022, Punkt 2).

3.3 Dieser Vortrag der Patentinhaberin überzeugt die Kammer nicht, dass die Feststellung der Einspruchsabteilung unter Punkt II.4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung unrichtig ist, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 entsprechend den oben unter Punkt 2 zum Hauptantrag genannten Gründen nicht den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ genügt.

4. *Hilfsantrag 2 - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

4.1 Die Patentinhaberin bestritt die begründete Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass der

Gegenstand gemäß Alternative ii) von Anspruch 1 nicht neu gegenüber der Offenbarung von E1 sei, und argumentierte, dass nach Alternative ii), wonach "die Topfbodenseite von einer elektrisch leitenden Folie (8) gebildet ist", die ganze Topfbodenseite von einer elektrisch leitenden Folie gebildet sei.

Wie in Anspruch 1 definiert, sei die Kapsel topfförmig, so dass die Topfform von der gesamten Kapsel gebildet werde und die Unterseite der Kapsel die Topfbodenseite bilde. Nach Figur 2 von E1 bilde die Membran 22 nicht die Topfbodenseite der Kapsel 10, sondern die Kapsel 10 weise eine Topfbodenseite mit einer Öffnung 21 auf (siehe Absatz [0021] von E1: "Im Fall der Erfindung ist der Boden der Schale mit einer Öffnung 21 versehen"), wobei die Membran 22 in die Öffnung 21 eingebettet sei. Nach Absatz [0021] von E1 sei die Membran an den Rändern der Öffnung befestigt. Die Membran definiere nicht die gesamte Unterseite der topfförmigen Kapsel. Die Unterseite der Kapsel von E1 werde daher nicht von der Membran gebildet.

4.2 Die Kammer schließt sich der Argumentation der Patentinhaberin nicht an, sondern teilt die Auffassung der Einsprechenden. Dokument E1 offenbart in Absatz [0021] und Figur 2 eine Anordnung der Membran 22 an einem umlaufenden Flansch der Portionskapsel. Denn nach Absatz [0021] von E1 ist die Membran, die eine elektrisch leitende Folie sein kann (siehe beispielsweise Anspruch 2 von E1), so groß, dass sie über den Umfang der Öffnung hinausragt und an den Rändern der Öffnung befestigt werden kann. Diese Offenbarung nach Figur 2 und Absatz [0021] von E1 nimmt die beanspruchte Alternative ii), wie beispielsweise in Figur 3 des Streitpatents dargestellt,

neuheitsschädlich vorweg, bei der die Topfbodenseite von einer elektrisch leitfähige Folie gebildet ist.

4.3 Nach Meinung der Patentinhaberin sei E1 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass die Folie elektrisch leitend und so ausgebildet sei, dass sie in elektrisch leitenden Kontakt zu in der Brüh- oder Zubereitungskammer angeordneten elektrisch leitenden Kontakten einer Steuervorrichtung stehe.

4.4 Hierbei versucht die Patentinhaberin der in E1 gezeigten Folie, die Eignung zur elektrischen Leitfähigkeit abzusprechen. Allerdings lässt die Patentinhaberin in ihrer Argumentation offensichtlich außer Betracht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf eine Portionskapsel gerichtet ist und somit die spezifische Anspruchskategorie eines Produktanspruchs betrifft.

Wie von der Einsprechenden 1 zutreffend vorgebracht, ist die Eignung der Folie zur elektrischen Leitfähigkeit als Zweckangabe jedoch kein strukturelles Produktmerkmal, das eine Unterscheidungsfähigkeit gegenüber der Offenbarung von E1 begründete.

4.5 Die Argumentation der Patentinhaberin überzeugt die Kammer daher nicht, dass die Offenbarung von E1 nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist.

5. *Schlussfolgerung*

Die Patentinhaberin hat somit die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur unzulässigen Erweiterung des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag 1 sowie zur mangelnden Neuheit des

Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 nicht in überzeugender Weise dargelegt, so dass die Beschwerde der Patentinhaberin erfolglos bleibt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die von der Einsprechenden 2 gezahlte Beschwerdegebühr wird in Höhe von 25% zurückgezahlt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt