

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Januar 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0836/23 - 3.2.07

Anmeldenummer: 19163875.8

Veröffentlichungsnummer: 3524531

IPC: B65D1/24, B29C45/00, B29L31/00,
B29C45/37, B29C33/42, B29C63/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON GETRÄNKEKISTEN AUS KUNSTSTOFF

Patentinhaberin:
Störtebeker Braumanufaktur GmbH

Einsprechende:
Schoeller Allibert GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100(a), 54, 56, 100(c), 76(1), 114(2)
VOBK 2020 Art. 12(6), 15(1)

Schlagwort:

Neuheit und erfinderische Tätigkeit - (ja)

Unzulässige Erweiterung - (nein)

Verspätetes Vorbringen - korrekte Ermessensausübung (ja) -
zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1114/15

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 0836/23 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 20. Januar 2025

Beschwerdeführerin: Schoeller Allibert GmbH
(Einsprechende) Sacktannen 1
19057 Schwerin (DE)

Vertreter: Bockhorni & Brüntjen Partnerschaft
Patentanwälte mbB
Agnes-Bernauer-Straße 88
80687 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Störtebeker Braumanufaktur GmbH
(Patentinhaberin) Greifswalder Chaussee 84-85
18439 Stralsund (DE)

Vertreter: Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB
Postfach 11 31 53
20431 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. März 2023 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3524531 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton
Mitglieder: A. Beckman
Y. Podbielski

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. 3 524 531 zurückgewiesen wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ sowie unzulässiger Änderungen gemäß Artikel 100 c) EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 3. September 2024 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde zurückzuweisen wäre.

Zu dieser Mitteilung nahm keine der Beteiligten schriftsätzlich inhaltlich Stellung.

- IV. Am 20. Januar 2025 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.
- V. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, sowie bei Zulassung der geltend gemachten Vorbenutzung "KOZEL Kasten" die Zurückverweisung

der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde, d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

VII. Diese Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

D1: EP 2 143 647 A1;

D8: Oberland M & V GmbH: "Flaschenträger", 25. Juli 2007 (2007-07-25), XP055226587, Deutsches Patent- und Markenamt Gefunden im Internet: URL: https://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/register/DES_40701968-0001_2015-11-06?DNR=40701968-0001&VIEW;

D20a: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 001926742-0001;

D20b: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 001926742-0002;

D20c: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 001926742-0003;

D20d: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 001926742-0004;

D20e: Gemeinschaftsgeschmacksmuster 001926742-0005;

D32: Fotografien eines KOZEL-Kastens.

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

"Verfahren zum Herstellen von Getränkeboxen aus Kunststoff mit der Anmutung einer Getränkebox (1) aus einem anderen Material als Kunststoff, bei dem

- die Grundkörper (13) der Getränkekiste (1) spritzgegossen werden, wobei das Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist, dass es die Außenseiten (14) der Seitenwände (3 bis 6) flächendeckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur von Holz, Geflecht, Textil oder Mauerwerk versieht, dessen Anmutung die Getränkekiste aufweisen soll, und
- bei dem auf die strukturierten Außenseiten (14) der Seitenwände (3 bis 6) der Grundkörper (13) flächendeckend Folien (16) mit einem fotorealistischen Bild (19) von Holz, Geflecht, Textil oder Mauerwerk mit derselben charakteristischen (20) Oberflächenstruktur auf die Oberflächenstruktur (15) der Seitenwände (3 bis 6) ausgerichtet flächig anliegend aufgebracht und mit den Außenseiten (14) der Grundkörper (13) verbunden werden."

- IX. Die Hilfsanträge sind für die Entscheidung irrelevant.
- X. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten, das sich im Wesentlichen darauf bezog, ob die Einspruchsgründe unzulässiger Änderungen von Artikel 100 c) EPÜ sowie mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit von Artikel 100 a) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegenstehen und ob die geltend gemachte Vorbenutzung "KOZEL Kasten" in das Verfahren zuzulassen ist, wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Änderungen (Artikel 100 c) und 76 (1) EPÜ)*
- 1.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die Feststellung unter II.3 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass Anspruch 1 eine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung (mit Verweis auf WO 2013/068116 A1) finde.
- 1.2 Laut der Beschwerdeführerin sei der ursprüngliche Anspruch 1 der Stammanmeldung breiter als der von der Einspruchsabteilung diesem offenbar entnommene zweischrittige Prozess. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 umfasse sowohl eine nachträglich aufgeklebte Folie als auch die IML-Technik (In-Mould-Labeling-Technik). Das Aufbringen der Folien auf die Außenseiten der Seitenwände könne im ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung sowohl mit einem als auch ohne einen zuvor spritzgegossenen Grundkörper verstanden werden. Dies sei auch dem ursprünglich eingereichten Anspruch 10 unter Berücksichtigung des Rückbezugs auf die vorhergehenden Ansprüche zu entnehmen. Der ursprünglich eingereichte Anspruch 10 nehme Bezug auf die Ansprüche 1 bis 9 und hier werde eindeutig ein Verfahren beschrieben, das sich auf die IML-Technik beziehe. Die Fachperson verstehe beim aufmerksamen Lesen der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dass der ursprüngliche Anspruch 1 ein "Dachanspruch" für beide Ausführungsformen sei und ein Aufbringen von Folien mit und ohne zuvor spritzgegossenem Grundkörper umfasse. Der ursprüngliche Anspruch 1 sei die Beschreibung eines Zustands, der durch Ausführung von Verfahrensschritten erreicht werde, und lasse insbesondere offen, in

welcher Reihenfolge die Schritte des Spritzgießens und des Verbindens der Folien mit dem Grundkörper erfolgten.

Anspruch 1 der Stammanmeldung stelle keine alleinige Basis für den erteilten Anspruch 1 dar. Die Kombination aus einem flächig anliegenden Aufbringen und dem Aufbringen auf eine strukturierte Außenseite sei dem ursprünglichen Anspruch 1 und auch den Unteransprüchen nicht zu entnehmen. Als Grundlage für den erteilten Anspruch 1, der das nachträgliche Aufkleben der Folie auf einen bereits spritzgegossenen Grundkörper beschreibe, eigne sich lediglich Anspruch 1 der Stammanmeldung in Kombination mit Seite 4 der Beschreibung in der Stammanmeldung. Auf Seite 4 werde von "flächig aufliegend" gesprochen, während der erteilte Anspruch 1 "flächig anliegend" verwende. Dabei könnten die Begriffe "anliegend" und "aufliegend" nicht austauschbar miteinander verwendet werden. Auf Seite 4 werde der Begriff "flächig aufliegend" aber zusätzlich in Kombination mit weiteren Merkmalen verwendet, die nicht in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen worden seien. Daher liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor.

- 1.3 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt und folgt den begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung unter Punkt II.3 der Entscheidungsgründe.

Die Kombination aus flächig anliegendem Aufbringen und der strukturierten Oberfläche, auf die das Aufbringen erfolgt, geht aus dem ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung unmittelbar und eindeutig hervor.

Abgesehen von der Auswahl der Materialien, die sich aus dem ursprünglichen Anspruch 6 der Stammanmeldung ergibt, sind der erteilte Anspruch 1 und der ursprüngliche Anspruch 1 der Stammanmeldung hinsichtlich des technischen Inhalts identisch.

Der erteilte Anspruch 1 ergibt sich unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 6 der Stammanmeldung aus den unter den Punkten II.3.5 und II.3.6 der angefochtenen Entscheidung völlig zutreffend dargelegten Gründen.

Demnach entsprechen die Merkmale im ersten Spiegelstrich des erteilten Anspruchs 1 der Kombination aus den Merkmalen der Spiegelstriche 1 und 3 aus dem ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung. Die Merkmale im zweiten Spiegelstrich des erteilten Anspruchs 1 entsprechen der Kombination aus den Merkmalen der Spiegelstriche 2 und 4 aus dem ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung.

Die bestrittene fehlende Kombination aus flächigem Aufbringen und strukturierter Außenseite ist im ursprünglichen Anspruch 1 der Stammanmeldung enthalten, da

- a) im dritten Spiegelstrich angegeben ist, dass "die Außenseiten der Seitenwände flächendeckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur" versehen wird und
- b) im zweiten Spiegelstrich angegeben ist, dass "flächendeckend Folien flächig anliegend aufgebracht werden", wobei im vierten Spiegelstrich erwähnt wird, dass "die Folien ... auf die Oberflächenstruktur der Seitenwände ... aufgebracht ... werden."

Das unter a) Erwähnte beschreibt inhaltlich die Bereitstellung von strukturierten Außenseiten, während aus b) hervorgeht, dass die Folien anliegend aufgebracht werden und zwar auf diese Struktur.

1.4 Der Einspruchsgrund unzulässiger Änderungen nach Artikel 100 c) und 76 (1) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegen.

2. *Neuheit (Artikel 100 a) und 54 EPÜ)*

2.1 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellung unter II.7 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber der Offenbarung von D1 sei, weil D1 die folgenden, unterscheidenden Merkmale des beanspruchten Verfahrens zum Herstellen von Getränkeboxen aus Kunststoff nicht zeige, nämlich,

- dass das Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist, dass es die Außenseiten der Seitenwände flächendeckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur von einem von Kunststoff abweichenden Material versieht, dessen Anmutung die Getränkebox aufweisen soll, und
- dass die aufgebrachte Folie mit einem fotorealistischen Bild von dem von Kunststoff abweichenden Material mit derselben charakteristischen Oberflächenstruktur ausgebildet ist und auf die Oberflächenstruktur der Seitenwände ausgerichtet flächig anliegend aufgebracht wird.

2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass beide Merkmale im Falle der Ausführungsform der Getränkebox aus Metall explizit oder zumindest implizit in D1 realisiert seien. Das Streitpatent zeige in Absatz

[0020], dass die Getränkebox aus Metall eine Ausführung der Erfindung sei. Insofern sei die Oberflächenstruktur von Metall eine beanspruchte Ausführungsform der Erfindung. Nachbildungen von Getränkeboxen aus Metall könnten D1 entnommen werden, denn Absatz [0011] spreche von einem metallischen Effekt.

D1 beschreibe in Absatz [0013], Spalte 4, Zeilen 13 bis 21, und Absatz [0006], Spalte 1, Zeilen 51 bis 55, eine charakteristische Oberflächenstruktur einer Getränkebox aus Metall, die den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme, wenn auf die ästhetischen Merkmale Holz, Geflecht, Textil oder Mauerwerk verzichtet würde.

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer führte die Beschwerdeführerin aus, dass unter einer charakteristischen Oberflächenstruktur von Metall auch die glatte Oberflächenstruktur des Kunststoffkastens nach D1 zu verstehen sei. Metall sei an einem typischen Glanz und an einer typischen Glattheit zu erkennen. Die Oberflächenstruktur eines jeden glatten Gegenstandes assoziiere die charakteristische Oberfläche von Metall. Die Grundstruktur des Metallkastens nach D1 sei glatt und enthalte auch das Relief.

Das "fotorealistische Bild von dem von Kunststoff abweichenden Material", das mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur (von Metall) auf die Oberflächenstruktur der Seitenwände ausgerichtet sei, sei durch die Bedeckung des Reliefs mit der metallbeschichteten Folie (siehe D1, Absatz [0011] "metallischem Effekt") in D1 offenbart.

Bei der Ausgestaltung der Getränkebox als Getränkebox aus Metall werden bereits durch die Positionierung des Etiketts in der Spritzgussform und des bereits spritzgegossenen Grundkörpers die Oberflächenstrukturen aufeinander ausgerichtet. Einer identisch topologisch vorhandenen Oberflächenstruktur des Grundkörpers, von der die Einspruchsabteilung unter Punkt II.7.13 der angefochtenen Entscheidung ausgeht, liege eine unzulässige Berücksichtigung der ästhetischen Merkmale zugrunde. Bei der Verwendung einer Folie mit einer dreidimensionalen Ausdehnung, wie in [0020], Spalte 6, Zeilen 46 ff., von D1 beschrieben, müsse zwangsläufig eine exakte Ausrichtung der Strukturen aufeinander erfolgen. Die Fachperson verstehe, dass in D1 im Falle der Metallbox stets eine Ausrichtung der Oberflächenstruktur der Folie zur Oberflächenstruktur der spritzgegossenen Getränkebox erfolge.

- 2.3 Die Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt die Kammer nicht von einer Unrichtigkeit der Gründe der angefochtenen Entscheidung, denen die Kammer daher folgt.

Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen von Getränkeboxen aus Kunststoff (siehe Absätze [0001] und [0002]; Figur 1). Auch kann aufgrund des in Absatz [0011] von D1 in einer Ausführungsform erwähnten metallischen Effekts eine Anmutung einer Getränkebox aus einem anderen Material als Kunststoff erzeugt werden. Weiterhin beschreibt D1 den grundlegenden Verfahrensablauf, wonach erst Spritzgegossen und anschließend eine Folie aufgebracht wird (siehe Absätze [0013] und [0014]).

Dass in Absatz [0014] von D1 beschrieben sei, dass auf die strukturierten Außenseiten der Seitenwände flächendeckend Folien aufgebracht werden könnten, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, ist nicht ersichtlich.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die ästhetischen Merkmale von der Einspruchsabteilung nicht zur Beurteilung der Neuheit herangezogen. Denn die konkrete Auswahl des Materials ist aus Sicht der Einspruchsabteilung rein ästhetisch und wird zu der Formulierung der oben unter Punkt 2.1 angegebenen Unterscheidungsmerkmale nicht herangezogen. Als nicht rein ästhetisch wird hingegen die Tatsache angesehen, dass ein von Kunststoff abweichendes Material nachgebildet wird.

Ferner offenbart D1 nicht unmittelbar und eindeutig eine Oberflächenstruktur eines von Kunststoff abweichenden Materials. Denn D1 beschreibt zwar allgemein Reliefs mit "mehrere[n] Erhöhungen oder/und Vertiefungen" als auch Reliefs, die "abgerundete, eckige oder sonstige Geometrien" umfassen (siehe Absatz [0006]), wie von der Beschwerdeführerin argumentiert. Allerdings kann diese allgemeine Beschreibung eines Reliefs die spezielle beanspruchte charakteristische Oberflächenstruktur von einem von Kunststoff abweichenden Material nicht vorwegnehmen. Insofern ist die Feststellung der Einspruchsabteilung zutreffend, dass grundsätzlich die Offenbarung einer allgemeinen Lehre die Neuheit einer beanspruchten speziellen Ausführungsform nicht vorwegnimmt (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, I.C. 5.2.6).

Daher könnte auch, selbst wenn D1 die generelle Offenbarung einer glatten Oberfläche enthielte, wie von der Beschwerdeführerin während der mündliche Verhandlung vor der Kammer argumentiert, diese generelle Offenbarung für das spezifische Merkmal Metall nicht neuheitsschädlich sein. Ferner wird angemerkt, dass die Kammer entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin und im Einklang mit der Beschwerdegegnerin nicht überzeugt ist, dass Metall unausweichlich eine glatte Oberfläche aufweist. Dieses Merkmal ist somit auch nicht als implizit in D1 zu betrachten.

Das bedeutet, dass D1 die spezielle, anspruchsgemäße Oberflächenstruktur nicht offenbart.

Auch das zweite unterscheidende Merkmal ist in D1 nicht gezeigt. Anspruch 1 fordert nicht nur ein fotorealistic Bild im allgemeinen, sondern "ein fotorealistic Bild von dem von Kunststoff abweichenden Material mit derselben charakteristischen Oberflächenstruktur". Das Bild muss also die Oberflächenstruktur von einem von Kunststoff verschiedenen Material darstellen, und zwar von dem gleichen Material, dessen Oberflächenstruktur der Grundkörper aufweist. Die einzige Stelle, aus der hervorgeht, dass die Kiste nach D1 im weitesten Sinne nach einem Material aussehen kann, das von Kunststoff abweicht, ist in Absatz [0011] von D1 zu finden. Dort ist offenbart, dass die Inmouldfolie "zumindest teilweise mit Glanzlack, insbesondere mit metallischem Effekt beschichtet" ist. Das Vorhandensein eines metallischen Effekts bedeutet jedoch nicht notwendiger Weise, dass ein Bild einer charakteristischen Oberflächenstruktur von Metall vorhanden ist.

Dass eine Ausrichtung der Oberflächenstruktur der Folie zur Oberflächenstruktur der spritzgegossenen Getränkebox zwangsläufig erfolge, ist nicht überzeugend. Denn Anspruch 1 fordert, dass die Folien "auf die Oberflächenstruktur der Seitenwände ausgerichtet flächig anliegend aufgebracht" wird. Demnach ist das Bild von der Oberflächenstruktur auf der im Spritzguss Schritt geformten Oberflächenstruktur so aufzubringen, dass das Bild der Oberflächenstruktur auf der Folie zur identischen topologisch vorhandenen Oberflächenstruktur des Grundkörpers ausgerichtet ist. Dies geht aus D1 in keiner Weise hervor. In D1 fehlt jegliche Offenbarung, dass eine Folie ausgerichtet aufgebracht wird auf eine bereits bestehende Struktur des Grundkörpers.

2.4 Der Einspruchsgrund mangelnder Neuheit von Artikel 100 a) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegen.

2.5 *Zulassung in das Verfahren "Konvolut Bierboxen aus Metall"*

2.5.1 Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK unter Punkt 8.5 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur Zulassung in das Verfahren des Konvoluts Bierboxen aus Metall 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.

2.5.2 Insoweit die Beschwerdeführerin zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung ein "Konvolut Bierboxen aus Metall" ohne eine rechtfertigende Begründung für dieses verspätete Vorbringen einreichte, sieht die Kammer keinen Grund, das Konvolut sowie die darauf gestützte

Argumentationslinie gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz, VOBK und entsprechend dem Antrag der Patentinhaberin in das Verfahren zuzulassen.

3. *Zulassung in das Verfahren der geltend gemachten Vorbenutzung "KOZEL Kasten"*

3.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung unter Punkt II.9 der angefochtenen Entscheidung, die Tatsachen und Beweismittel zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "KOZEL Kasten", die auch das Beweisangebot auf Inaugenscheinnahme des Kastens umfassten (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.9.1), als verspätet und *prima facie* irrelevant in das Verfahren nicht zuzulassen.

3.2 Laut der Beschwerdeführerin sei die Vorbenutzung am 9. November 2022 und damit zur Schriftsatzfrist der mündlichen Verhandlung substantiiert worden. Die Vorbenutzung KOZEL Kasten sei hochrelevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents und hätte daher von der Einspruchsabteilung näher untersucht werden müssen. Insbesondere sei zu beanstanden, dass das Beweisangebot zur Inaugenscheinnahme des Kastens aus D32 abgelehnt worden sei.

In den beiden Einspruchsfällen zu EP 2 776 324 und EP 3 517 453 sei die Vorbenutzung des KOZEL Kastens zwischenzeitlich anerkannt und der KOZEL Kasten materiellrechtlich im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit beurteilt worden. Die Patentansprüche in diesen beiden Parallelverfahren und im vorliegenden Verfahren seien hochgradig ähnlich. Der Ersatz der auf dem KOZEL Kasten befindlichen Farbschicht durch eine

aufgeklebte Folie sei naheliegend. Somit sei der KOZEL Kasten im vorliegende Verfahren für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ebenso hochrelevant wie in den beiden Parallelverfahren.

- 3.3 Die behauptete Vorbenutzung wurde von der Beschwerdeführerin erstmals mit Schriftsatz vom 9. November 2022, d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ, bezüglich eines Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingereicht (siehe Schriftsatz vom 9. November 2022, Punkt V). Somit ist die behauptete Vorbenutzung 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 dahingehend ausgeübt hat, die behauptete Vorbenutzung nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen.
- 3.4 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es 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).
- 3.5 Für die Kammer ist nicht ersichtlich, dass sich eine Unrichtigkeit der Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung aus Punkt II.9.6.4 der Entscheidungsgründe ergibt, wie von der

Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen.

Vielmehr ist die Kammer davon überzeugt, dass die Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen, die verspätet geltend gemachte Vorbenutzung nicht zum Verfahren zuzulassen, ohne erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler ausgeübt hat, indem sie die *prima facie* Relevanz der behaupteten Vorbenutzung hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage der ihr vorliegenden Unterlagen feststellte (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.9.4 ff.). Dies ist nach der ständigen Rechtsprechung ein entscheidendes Kriterium für die Zulassung von verspätet eingereichten Beweismitteln und Dokumenten.

Darüber hinaus kann die Kammer keinen offensichtlichen Fehler in der *prima facie* Bewertung der Einspruchsabteilung erkennen. Der Einwand der Beschwerdeführerin beruht vielmehr darauf, dass sie die Bewertung der Einspruchsabteilung zur *prima facie* Relevanz der behaupteten Vorbenutzung nicht teilt.

Dabei kommt es im vorliegenden Verfahren nicht darauf an, dass in den Parallelverfahren die Vorbenutzung KOZEL Kasten anerkannt wurde. Denn vorliegend wird aufgrund der zum relevanten Zeitpunkt in diesem Verfahren vorgelegten Unterlagen entschieden.

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

3.6 Die Kammer lässt daher die Tatsachen und Beweismittel zu der geltend gemachten Vorbenutzung "KOZEL Kasten",

die auch das Beweisangebot auf Inaugenscheinnahme des Kastens umfasst, nach Artikel 12 (6), erster Satz, VOBK nicht in das Verfahren zu.

4. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPÜ)*

Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Feststellungen unter II.10 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe

- ausgehend von D1 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder in Kombination mit der Lehre eines der Dokumente D8 und D20a bis D20e,
- ausgehend von einem der Dokumente D8 und D20a bis D20e als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit der Lehre von D1.

4.1 *Ausgehend von D1*

4.1.1 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass vorliegend entsprechend T 1114/15 die Voraussetzung zur Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nicht gegeben seien. Weder wiesen die oben unter Punkt 2.1 genannten Unterscheidungsmerkmale einen technischen Charakter auf, noch wirkten sie mit anderen Merkmalen so zusammen, dass eine technische Aufgabe gelöst werde. Die Annahme der Einspruchsabteilung sei unrichtig, dass objektiv sei, ob ein Material den Eindruck erwecke, aus einem anderen Material zu bestehen. Dies sei eine durch eine Qualität gekennzeichnete Eigenschaft. Es mache subjektiv einen Unterschied, ob etwas eine Imitation darstelle oder nicht. Es gebe möglicherweise Methoden, um festzustellen, wie ähnlich ein Material einem anderen Material sehe. Bezüglich Haptik und Anmutung sei die technische Lösung in D1 dieselbe wie im

Streitpatent. Die qualitativen Unterschiede im Ergebnis seien irrelevant, da sie ästhetischer Natur seien. Aufgrund der mangelnden Technizität der Unterscheidungsmerkmale liege daher keine erfinderische Tätigkeit vor.

Weiterhin zeige D8 eine Getränkekiste, die den Eindruck vermittele, aus Holz zu bestehen. Zwar möge D1 keine konkrete Oberflächenstruktur darstellen. Jedoch sei die konkrete Oberflächenstruktur aus D8 als Zieldesign zu verstehen. D1 gebe die konkrete Anregung an die Fachperson, höherwertige Designs zu schaffen (siehe Absatz [0010], Spalte 3, Zeilen 27 bis 32; Absatz [0013], Spalte 4 Zeilen 34 bis 37). Die Fachperson würde also, das Zieldesign von D8 im Blick, einfach die offenbarten Mittel von D1 ausschöpfen und das 3D-Relief mit der farblichen Realisierung einer Folie, die wie in D8 angeregt bedruckt wäre, kombinieren, um ein hochwertiges Design der Getränkekiste in kostengünstiger Weise zu schaffen.

Dieselbe Argumentation gelte auch im Hinblick auf D20a bis D20e, welche sich von D8 darin unterschieden, dass dort die Holzoptik noch besser zu erkennen sei. Der Gegenstand von Anspruch 1 ergebe sich entsprechend in naheliegender Weise auch ausgehend von D1 in Verbindung mit D20a bis D20e.

4.1.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt, die auf Behauptungen und einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung beruht, und folgt vielmehr der angefochtenen Entscheidung.

Die Entscheidung T 1114/15 betrifft eine Lochplatte, bei der das einzige Unterscheidungsmerkmal eines

einheitlichen Lochabstands keinen technischen Charakter aufwies, und somit einen anderen technischen Gegenstand und Sachverhalt. Daher ist T 1114/15 vorliegend nicht als einschlägig zu betrachten.

Wie oben unter Punkt 2.3 bereits festgestellt, ist die konkrete Auswahl des Materials nach Anspruch 1 als rein ästhetisch anzusehen. Nicht rein ästhetisch ist hingegen die Tatsache, dass gemäß Anspruch 1 ein von Kunststoff abweichendes Material nachgebildet wird. Ob dabei das Material eine Imitation ist oder nicht, ist keine subjektive und lediglich ästhetische Fragestellung, sondern ein objektiv feststellbarer und somit technischer Unterschied. Die beiden unter obigem Punkt 2.1 angegebenen Merkmale sind somit als technische Unterscheidungsmerkmale anzusehen, so dass der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nicht durchgreift.

- 4.2 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdeführerin, dass ausgehend von D1 die objektive technische Aufgabe darin gesehen werde könne, eine besonders hochwertige Kiste herzustellen. Diese Aufgabe werde in D1 gelöst. Das Vorsehen der oben unter Punkt 2.1 angegebenen Unterscheidungsmerkmale bei der aus D1 bekannten Getränkekiste sei aus D1 selbst, D8 oder D20a bis D20e angeregt.
- 4.3 Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt und folgt der Beschwerdegegnerin. Unabhängig von der konkreten Aufgabenformulierung gelangte die Fachperson nicht auf naheliegende Weise zum Gegenstand von Anspruch 1. Weder die Lehre von D1 noch von D8 oder von D20a bis D20e vermittelt nämlich ein Verfahren, bei dem

eine Folie mit dem Bild einer Oberflächenstruktur auf eine entsprechende in einem Spritzgießverfahren geschaffene Oberflächenstruktur einer Kiste aufgebracht wird.

Eine Kombination der Lehre von D1 mit der Lehre von D8, und analog einer der Lehren von D20a bis D20e, kann somit nicht ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1 führen.

4.4 *Ausgehend von D8 oder D20a bis D20e*

4.4.1 Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK unter Punkt 9.2 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D8 oder D20a bis D20e als nächstliegendem Stand der Technik 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.

4.4.2 Laut der Beschwerdeführerin bilde D8 einen alternativen nächstliegenden Stand der Technik, da D8 eine Getränkekiste mit dreidimensionaler Holzmaserung an dessen Außenwänden offenbare, mithin also eine Getränkekiste mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur von Holz.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der aus D8 bekannten Getränkekiste dadurch, dass auf die strukturierten Außenseiten der Seitenwände des Grundkörpers flächendeckend Folien mit einem fotorealistischen Bild von Holz mit derselben charakteristischen Oberflächenstruktur auf die Oberflächenstruktur der Seitenwände ausgerichtet

flächig anliegend aufgebracht und mit den Außenseiten des Grundkörpers verbunden werden.

Die technische Wirkung dieses Merkmals sei, ein Verfahren zu schaffen, bei dem die Getränkekiste mit noch weiter verbesserter Optik erzeugt werde, oder zumindest ein alternatives Verfahren zur Schaffung derartiger Getränkekisten bereitzustellen. Die Einspruchsabteilung leite hieraus eine falsche objektive technische Aufgabe ab. Die objektive technische Aufgabe sei hingegen ähnlich wie die technische Wirkung des Unterscheidungsmerkmals zu formulieren, nämlich ein Verfahren zu schaffen, eine Getränkekiste mit noch weiter verbesserter Optik zu erzeugen oder ein alternatives Verfahren zur Schaffung der Getränkekiste bereitzustellen.

In D1 finde die Fachperson die Anregung, eine größere Gestaltungsfreiheit der Seitenflächen zu schaffen und schlage dazu vor, die dreidimensionale Struktur des spritzgegossenen Grundkörpers mit den vorteilhaften Druckgestaltungsmöglichkeiten der Folie zu kombinieren. Die Fachperson entnehme D1 das Verfahren zum Herstellen der Getränkekisten aus Kunststoff entsprechend Verfahrensanspruch 10, wobei das Spritzgusswerkzeug so beschaffen sei, dass es die Außenseiten der Seitenwände der Getränkekiste flächendeckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur von der Holzstruktur wie in D8 versehe und bringe entsprechend dem Verfahrensanspruch dann Folien ein. Der Gegenstand von Anspruch 1 ergebe sich entsprechend in naheliegender Weise auch ausgehend von D20a bis D20e.

- 4.4.3 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt. D8 und D20a bis D20e beschreiben bereits kein Verfahren zum Herstellen von

Getränkekisten aus Kunststoff, da sie bloß ein Produkt zeigen und als Geschmacksmuster keinerlei Informationen zur Herstellung der gezeigten Getränkekisten geben. Somit können die das Produkt darstellenden Dokumente D8 und D20a bis D20e vorliegend keinen Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung der Getränkekiste bilden.

Eine Zusammenschau von D8 oder D20a bis D20e mit der Lehre von D1 kann daher nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 führen.

Selbst wenn die Fachperson die Lehre von D1 heranzöge, gelangte sie nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 ohne erfinderisch tätig zu werden, da keine der genannten Dokumente lehrt, nach einem Spritzgusschritt eine Folie ausgerichtet anliegend aufzubringen, wobei die Folie ein fotorealistisches Bild einer Oberflächenstruktur eines von Kunststoff abweichenden Materials aufweist, wobei diese Oberflächenstruktur der Oberflächenstruktur entspricht, die vorher dem Grundkörper im Spritzgusschritt verliehen wurde.

- 4.5 Der Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit von Artikel 100 a) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegen.

5. *Schlussfolgerung*

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 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