

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. Januar 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0852/07 - 3.2.07

Anmeldenummer: 01966937.3

Veröffentlichungsnummer: 1322523

IPC: B65D 5/74

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verschliessvorrichtung aus Kunststoff mit Durchstosser

Anmelder:

Bericap Holding GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113 (2);
EPÜ R. 103, 111 (2), 137 (3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 51 (4), 86 (3)
VOBK Art. 11

Schlagwort:

"Wesentlicher Verfahrensmangel - (ja)"
"Zurückverweisung - (ja)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

Gründe, Nr. 2



Aktenzeichen: T 0852/07 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 25. Januar 2008

Beschwerdeführer: Bericap Holding GmbH
Kirchstraße 5
D-55257 Budenheim (DE)

Vertreter: Lieke, Winfried
Weber, Seiffert, Lieke
Postfach 61 45
D-65051 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Januar 2007 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01966937.3 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin (nunmehr Beschwerdeführerin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 01 966 937.3 zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt.
- II. In der angefochtenen Entscheidung wird auf folgenden Stand der Technik Bezug genommen:
- D2: US-A-5 960 992 und
- D6: Patent abstracts of Japan Bd. 1998, Nr. 10, 31. August 1998 (1998-08-31) & JP 10 139057 A (TOPPAN PRINTING CO LTD), 26. Mai 1998 (1998-05-26)
- III. Nach der angefochtenen Entscheidung beruhe der als geltend erachtete Anspruch 1 des mit Eingabe vom 27. Februar 2006 eingereichten Anspruchssatzes nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Den Änderungen gemäß den mit Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereichten Ansprüchen (Anspruchssätze gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2) wurde nach Regel 86(3) EPÜ (hinsichtlich der bereits in dem Prüfungsverfahren zitierten Bestimmungen wird auf das EPÜ 1973 und im übrigen auf das EPÜ 2000 bezuggenommen) nicht zugestimmt.
- IV. Die ursprünglichen, im Verlaufe des Verfahrens geänderten (vgl. folgenden Abschnitt VI.), Anträge nach der Beschwerdeschrift waren darauf gerichtet ein Patent mit den der angefochtenen Entscheidung als Hauptantrag zugrundeliegenden Ansprüchen, und hilfsweise mit den der angefochtenen Entscheidung als Hilfsantrag 1 (vgl. die Eingabe vom 12. Oktober 2007) zugrunde liegenden

Ansprüchen, jeweils eingereicht mit Eingabe vom 5. Juli 2006, zu erteilen.

Hilfsweise wurde weiter Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

- V. In dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung, vorgesehen für den 3. Dezember 2007, beigefügten Bescheid der Kammer wurde der für das Beschwerdeverfahren relevante Ablauf des zu der angefochtenen Entscheidung führenden Prüfungsverfahrens zusammengefasst (Abschnitt 3.).

Danach wurde nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ vom 31. Oktober 2005 die Anmeldung von der bisherigen auf die jetzige Anmelderin und Beschwerdeführerin übertragen. Die Anmelderin (hier wie im folgenden: jetzige Anmelderin) stimmte mit Eingabe vom 27. Februar 2006 der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung nicht zu und reichte einen neuen Anspruchssatz ein. Mit Bescheid vom 29. März 2006 wurde der Anspruch 1 des neuen Anspruchssatzes als gegenüber D2 und D6 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erachtet. Mit Eingabe vom 5. Juli 2006 nahm die Anmelderin ausführlich zu der in dem vorangegangenen Prüfungsbescheid festgestellten mangelnden erfinderischen Tätigkeit bezüglich des angesprochenen Anspruchs 1, nach der Eingabe vom 5. Juli 2006 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, Stellung. Weiter wurden geänderte Anspruchssätze gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 eingereicht. In der daraufhin ergangenen, angefochtenen, Entscheidung wurde auf die unmittelbar vorangegangene Eingabe vom 5. Juli 2006 nur insoweit eingegangen, als den Änderungen durch die damit eingereichten Anspruchssätze nicht zugestimmt wurde

(Gründe, Nr. 2.1). Die Argumentation der Anmelderin im Hinblick auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit betreffend den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Eingabe vom 27. Februar 2006, der identisch ist mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 eingereicht mit Eingabe vom 5. Juli 2006, blieb unberücksichtigt.

Auf der Grundlage dieses Verfahrensablaufs wurde die vorläufige Auffassung der Kammer wie folgt mitgeteilt:

Den Änderungen gemäß Hauptantrag sei nach der angefochtenen Entscheidung im Ergebnis zutreffend nicht zugestimmt worden (Ladungsbescheid, Abschnitte 4.4 und 4.5).

Bei der Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei lediglich die knappe Begründung des ablehnenden Prüfungsbescheids vom 29. März 2006 wiederholt worden. Auf die Argumente gemäß Eingabe vom 5. Juli 2006 betreffend das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Entgegnungen D2 und D6 sei nicht eingegangen worden.

Damit sei das rechtliche Gehör (Artikel 113(2) EPÜ) nicht gewährt worden und es läge ein Begründungsmangel vor (Regel 111(2) EPÜ).

Weiter wurde in dem Ladungsbescheid darauf hingewiesen, dass, gäbe es den Hauptantrag nicht, bei Einverständnis der Beschwerdeführerin im schriftlichen Verfahren entschieden werden könne und die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen wäre, zur

Fortsetzung des Prüfungsverfahrens anhand der dem Beschwerdeverfahren als Hilfsantrag 1 zugrundeliegenden, den mit Eingabe vom 27. Februar 2006 entsprechenden, Ansprüche.

- VI. In Erwiderung des Ladungsbescheids änderte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Oktober 2007 ihre Anträge.

Nach dem nunmehr geltenden Antrag wird eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren betreffend den bisherigen Hilfsantrag 1 als neuem und einzigem, als Hauptantrag bezeichneten, Antrag beantragt.

Daraufhin hat die Kammer mit Verfügung vom 23. Oktober 2007 den Termin für die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2007 aufgehoben.

- VII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Eine über einer durchstoßbaren Stelle eines geschlossenen Behältnisses (B) anbringbare Verschlussvorrichtung (1) aus Kunststoff, bestehend aus einem spundförmigen Unterteil (2) mit zylindrischem Ausgußstutzen (20), der mit dem Behältnis verbunden oder verbindbar ist, und einer Schraubkappe (4), die auf den Unterteil (2) aufschraubbar ist, sowie einem zylindrischen Durchstoßer (3) mit einer Schneidkante, der in axialer Richtung beidseitig offen ist und im Unterteil verschiebbar gelagert ist, wobei in der Schraubkappe (4) Mittel (44, 45) vorhanden sind, die bei einer Abschraubbewegung der Schraubkappe auf den Durchstoßer wirken, der durch die durchstoßbare Stelle (S) nach unten in das Behältnis bewegt wird, wobei der Durchstoßer (3) auf der zylindrischen Innenwand (30)

mindestens einen Mitnehmer (34) aufweist, der mit mindestens einer in der Schraubkappe (4) vorhandenen axial verlaufenden Mitnehmerrippe (45) zusammenwirkt und bei einer Drehbewegung der Schraubkappe (4) den Durchstoßer (3) in eine Drehbewegung versetzt, und daß zwischen dem zylindrischen Ausgußstutzen (20) des Unterteiles (2) und dem zylindrischen Durchstoßer (3) Formschlußmittel (24, 31) vorhanden sind, die bei der erstmaligen Abschraubbewegung der Schraubkappe den Ausgußstutzen (20) schraubenförmig nach unten bewegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneidkante (32) drei verschiedene Wirkungsbereiche aufweist, nämlich einen ersten Perforationsbereich in der Gestalt mindestens eines Perforationszahnes (33), an den beidseitig ein Schneidbereich (37) anschließt, und daß ein Bereich als Verdrängungsbereich (38) gestaltet ist, der die teilweise geschnittene Behältniswand (F), oder Membran aus dem Bereich der Ausgußöffnung zur Seite verdrängt, ohne eine Trennung von der Behältniswand oder Membran zu bewirken."

VIII. Die hinsichtlich des Hauptantrags relevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen.

a) Der geltende Anspruch 1, der mit einem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 umfassend Ansprüche 1 bis 16 mit Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereicht worden sei, entspreche dem mit Eingabe vom 27. Februar 2006 eingereichten Anspruch 1. In diesem Anspruch sei gegenüber dem vorherigen Anspruch 1, der der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ vom 31. Oktober 2005 zugrunde lag, der kennzeichnende Teil durch die Merkmale des ursprünglich eingereichten Anspruchs 14 ersetzt worden.

- b) Hinsichtlich der Beurteilung dieses Anspruchs 1 im Hinblick auf erfinderische Tätigkeit sei in dem Bescheid vom 29. März 2006 lediglich sehr pauschal auf den früheren Bescheid vom 24. März 2004 verwiesen worden, nach dem, unzutreffender Weise, die Merkmale des Anspruchs 14 durch D6 offenbart seien.
- c) In der Eingabe vom 5. Juli 2006 sei im Detail erläutert worden warum die Annahme, dass die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 14 aus D6 bekannt seien, auf einem Missverständnis der Prüfungsabteilung beruhe.
- d) Mit der angefochtenen Entscheidung sei eine Entscheidung getroffen worden, ohne, im Hinblick auf die Zulassung von Änderungen, die vorliegende Ausnahmesituation zu berücksichtigen, die sich daraus ergebe, dass, nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ 1973 (Regel 71(3) EPÜ 2000), die Anmeldung auf die jetzige Anmelderin übertragen worden sei.

Entscheidungsgründe

- 1. *Berücksichtigung des Anspruchs 1 im Prüfungsverfahren*
 - 1.1 Hinsichtlich der Frage der Berücksichtigung des geltenden Anspruchs 1 ist festzustellen, dass ein derartiger Anspruch erstmals mit der auf den 27. Februar 2006 (eingegangen am 1. März 2006) datierten Erwiderung der Anmelderin auf die Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ vom 31. Oktober 2005 eingereicht worden ist.

Nach dem daraufhin ergangenen Prüfungsbescheid vom 29. März 2006 seien die beantragten Änderungen nicht zulässig. Als sachlicher Grund hierfür wurde angegeben, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber den Entgegenhaltungen D2 und D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Anmelderin wurde aufgefordert, den "Änderungsantrag", unter dem wohl der oben erwähnte eingereichte Anspruchssatz zu verstehen ist, zurückzuziehen. Ferner enthielt der Bescheid den Hinweis, dass keiner weiteren Änderung (Regel 86(3) EPÜ 1973) zugestimmt werde.

Die in diesem Bescheid genannten Gründe hinsichtlich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit setzen, ohne dass dies in dem Bescheid explizit zum Ausdruck kommt, voraus, dass dieser Anspruch 1 in das Verfahren zugelassen und geprüft worden ist.

1.2 Mit Eingabe vom 5. Juli 2006 wurde von der Anmelderin zum einen sachlich zu dem genannten, nunmehr dem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 zugehörigen, Anspruch 1 Stellung genommen und zum anderen wurden zwei weitere Anspruchssätze gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 2 eingereicht. Nach der Stellungnahme zu dem angesprochenen Anspruch 1 (des Hilfsantrags 1) läge der D6 ein völlig anders Funktionsprinzip zugrunde, als dies nach dem Gegenstand sowohl dieses Anspruchs als auch der D2 der Fall sei. Aus diesem Grunde könnten die Entgegenhaltungen D2 und D6 auch nicht miteinander kombiniert werden.

1.3 In der nach dieser Eingabe ergangenen angefochtenen Entscheidung vom 8. Januar 2007 wird sachlich auf den als geltend erachteten Anspruch 1 des Hilfsantrags 1,

eingereicht mit auf den 27. Februar 2006 datierter Eingabe, eingegangen.

Den mit Eingabe vom 5. Juli 2006 eingereichten Anspruchssätzen nach dem Hauptantrag und 2. Hilfsantrag wurde auf der Grundlage der Regel 86(3) EPÜ, ohne Angabe von Gründen betreffend die diesbezügliche Ausübung des Ermessens durch die Prüfungsabteilung, nicht zugestimmt (Gründe, Nr. 2.1).

2. *Wesentlicher Verfahrensmangel*

- 2.1 Wie ausgeführt (vgl. die obigen Abschnitte 1.1 und 1.3) wurde der geltende Anspruch 1 von der Prüfungsabteilung in das Verfahren zugelassen und geprüft.

Nach der angefochtenen Entscheidung (Gründe, Nr. 1.4) beruht der Gegenstand des (dort als Teil eines als neu eingereicht angesehenen Anspruchssatzes) Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der diesbezüglichen Begründung (Gründe, Nr. 1.4) wird, unter ausschließlicher wörtlicher Wiedergabe der dortigen Begründung, nur auf den Bescheid der Prüfungsabteilung vom 29. März 2006 Bezug genommen (Bescheid, Seite 1, Absatz 3).

- 2.2 Dieser Begründung ist zu entnehmen, dass die ausführliche gegenteilige Argumentation der Anmelderin auf diesen Bescheid gemäß Erwiderung vom 5. Juli 2006 unberücksichtigt geblieben ist.

Damit wurde die Anmelderin, aufgrund des Übergehens der ausführlichen Argumentation nach ihrer Erwiderung vom

5. Juli 2006 zur erfinderischen Tätigkeit betreffend den angesprochenen Anspruch 1, in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113(2) EPÜ verletzt.

3. *Zurückverweisung*

Nach Auffassung der Kammer ist die Angelegenheit, Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 2007, 536) entsprechend, aufgrund des wesentlichen Verfahrensmangels der Nichtgewährung des rechtlichen Gehörs und mangels besonderer, dagegensprechender, Gründe an die erste Instanz zurückzuverweisen.

4. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, weil der Beschwerde durch die Zurückverweisung stattgegeben worden ist und die Rückzahlung aufgrund des o.g. wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Regel 103 EPÜ).

5. Es kann damit dahingestellt bleiben inwieweit die angefochtene Entscheidung mangels einer Begründung der Ermessensausübung betreffend die mangelnde Zustimmung zu Anspruchsänderungen gemäß Regel 137(3) EPÜ auf einem weiteren wesentlichen Verfahrensmangel, nämlich einem Begründungsmangel im Sinne der Regel 111(2) EPÜ, beruht.

6. *Gegenstand des Anspruchs 1*

Der vorliegende Anspruch 1 setzt sich aus den Merkmalen der Ansprüche 1 und 14 der ursprünglich eingereichten Anmeldung zusammen. Betreffend diesen Anspruch 1 enthält

die angefochtene Entscheidung keine Einwände hinsichtlich der Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2) EPÜ. Die Kammer sieht keine Veranlassung für eine diesbezüglich abweichende Auffassung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders