

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom  
25. Februar 1997**

**T 136/95 - 3.2.1**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel

Mitglieder: M. Ceyte

J. Van Moer

S. Crane

B. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Justamente, Raphaele**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Transordures**

**Stichwort: Abfallpresse/JUSTAMENTE**

**Artikel: 54, 56, 87 (1), 88 (3), 88 (4) EPÜ**

**Schlagwort: "in der europäischen Anmeldung beanspruchtes strukturelles  
Merkmal, das von einem in der Prioritätsanmeldung beschriebenen  
allgemeineren funktionellen Merkmal gestützt wird" - "Priorität wirksam  
beansprucht (bejaht)"**

### *Leitsatz*

*Das Erfordernis, daß eine spätere europäische Anmeldung und eine frühere Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, ist flexibel auszulegen. Bestimmte in der europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen in der Prioritätsanmeldung nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann der Prioritätsanmeldung mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte entnehmen kann (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 251 945, in dem die Priorität der am 25. Juni 1986 in Frankreich eingereichten Patentanmeldung Nr. 86 09 412 beansprucht wird.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen das Patent Einspruch ein und beantragte, es in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentierbarkeit wurde von ihr mit der Begründung angefochten, zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag des vorliegenden europäischen Patents habe eine Vorbenutzung stattgefunden.

III. Mit am 8. Dezember 1994 zur Post gegebener Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das europäische Patent in geändertem Umfang aufrecht.

In ihrer Entscheidung vertrat sie die Auffassung, daß der Anspruch 1 die beanspruchte Priorität genieße und somit die von der Einsprechenden geltend gemachte Vorbenutzung der beanspruchten Erfindung nicht entgegengehalten werden könne.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) in einem am 30. Januar 1995 eingegangenen Schreiben unter gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein.

In der Beschwerdebegründung wurde auch das Dokument

D1: WO-A-81/01 398

entgegengehalten, das in dem europäischen Patent angeführt und kommentiert wird.

V. Auf einen Bescheid der Kammer, wonach der strittige Anspruch 1 den Formerfordernissen der Regel 29 (1) EPÜ nicht entspreche, reichte die Beschwerdegegnerin einen Anspruch 1 ein, der mit dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung identisch war.

Dieser Anspruch lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum automatischen Verschließen einer Verpackung, die aus einem Behälter, der mit nach innen gerichteten Falzen versehen ist, und einem mit Randabwinklungen versehenen Deckel besteht, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Preßbares Material (5) in den Behälter (3) einfüllen;
  
- Den Deckel (1) und das preßbare Material (5) in den Behälter drücken, so daß die Randabwinklungen (2) des Deckels, die an den Ecken Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen, an den Falzen (4) vorbeigeführt werden, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind, und elastisch gegen die Innenseite des Behälters gedrückt werden;

- Das zusammengepreßte Material (5) sich wieder ausdehnen lassen, so daß der Deckel (1) nach oben gedrückt wird und die Randabwinklungen (2) sich unter den Falzen (4) des Behälters fest verblocken."

VI. Am 25. Februar 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt, an der beide Beteiligten teilnahmen.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Zur Stützung ihres Anliegens brachte sie im wesentlichen folgende Argumente vor:

i) Zur Inanspruchnahme des Prioritätsrechts

Damit das europäische Patent die Priorität genießen könne, müsse es dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung zum Gegenstand haben.

Dies sei hier nicht der Fall, weil das beanspruchte Merkmal, wonach die Randabwinklungen Einschnitte mit einem Winkel größer als  $90^\circ$  aufwiesen, weder in der Prioritätsanmeldung erwähnt noch in den Zeichnungen dargestellt sei. Die Einspruchsabteilung habe die Meinung vertreten, dieses Merkmal sei unerlässlich, denn wenn es fehle, könnten die Randabwinklungen des Deckels mit ihren Kanten nicht in die von den Falzen gebildeten Winkel eingeführt werden, und mithin müsse dieses Merkmal als implizit im Prioritätsdokument enthalten betrachtet werden.

Eine solche Analyse beruhe auf im nachhinein angestellten Überlegungen in Kenntnis des Inhalts des europäischen Patents, wo es gerade heiße, daß sich die Randabwinklungen, wenn der Einschnittwinkel  $90^\circ$  betrage, nach dem Falten

berühren würden und insbesondere in den Ecken nicht unter die Falze greifen könnten.

Die Prioritätsanmeldung betreffe eine abstrakt konzipierte Erfindung, die somit nicht abgeschlossen sei, und erst bei der konkreten Ausführung habe der Erfinder feststellen können, daß die gewünschte Wirkung, nämlich das automatische Verschließen ohne manuelles Eingreifen, nur erzielt werden könne, wenn der Winkel der Einschnitte größer als 90° sei. Der Erfinder habe also in der europäischen Nachanmeldung dieses für die praktische Durchführung des beanspruchten Verfahrens wesentliche Merkmal hinzugefügt. Daraus folge, daß das betreffende Merkmal in der Prioritätsanmeldung weder ausdrücklich offenbart sei noch unmittelbar und eindeutig diesem Dokument entnommen werden könne.

Der Anspruch 1 könne mithin das Prioritätsrecht der französischen Voranmeldung nicht genießen, und die Vorbenutzung, die nach dem Prioritätstag und vor dem Anmeldetag des europäischen Patents stattgefunden habe, könne infolgedessen der beanspruchten Erfindung entgegengehalten werden.

ii) Zur Gültigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D1

Das Dokument D1 werde in dem europäischen Patent angeführt und analysiert. Der geänderte Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege, sei gegenüber diesem Stand der Technik abgegrenzt.

Der strittige Anspruch 1 enthalte keinerlei Beschränkung darauf, daß das automatische Verschließen in der Presse erfolgen müsse; er sei folglich auf alle Verfahren zum automatischen Verschließen einer Verpackung gerichtet, die aus einem Behälter, der mit nach innen gerichteten Falzen versehen sei, und einem mit Randabwinklungen versehenen Deckel bestehe.

Das Dokument D1 beschreibe aber eine Verpackung dieser Art, bei der die Behälterfalze in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen seien, wobei die Randabwinklungen des Deckels bei einer sechseckigen Verpackung Einschnitte mit einem Winkel größer als  $60^\circ$  aufwiesen; bei einer viereckigen Verpackung wäre dieser Winkel natürlich größer als  $90^\circ$  gewesen.

Es handle sich also im wesentlichen um das beanspruchte Verfahren zum automatischen Verschließen, außer daß der Deckel des Dokuments D1 (Abbildungen 22 bis 24) wie der beanspruchte Behälter und der Behälter des Dokuments D1 wie der beanspruchte Deckel konstruiert sei, und das Vorhandensein von verpreßbarem Material in der Verpackung nicht erwähnt werde.

Ganz einfach den Deckel gegen den Behälter auszutauschen, sei ein dem Fachmann zugänglicher Ausführungsschritt, der zwangsläufig auf das beanspruchte Verfahren stoßen würde, wenn er verpreßbares Material verpacken wolle.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 weise somit nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß alle Merkmale des Anspruchs 1 fast wortwörtlich in der Prioritätsanmeldung offenbart seien, ausgenommen der Winkel von  $90^\circ$ . Bei einem rechteckigen Deckel könnten aber die Einschnitte ihre Funktion, die insbesondere auf Seite 4, Zeilen 10 bis 12 der Prioritätsanmeldung definiert sei, nur erfüllen, wenn ihr Spitzenwinkel größer als  $90^\circ$  sei. Die Größe des Einschnittwinkels gehe somit klar aus dem Inhalt der Prioritätsanmeldung hervor.

Sie behauptete außerdem, die mangelnde erfinderische Tätigkeit hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 sei von der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht worden. In der Einspruchsschrift heiße

es nämlich, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der geltend gemachten Vorbenutzung nicht neu; von mangelnder erfinderischer Tätigkeit sei in dieser Einspruchsschrift lediglich in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 3 die Rede. Das Dokument D1 sei von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren angeführt worden.

Mangelnde erfinderische Tätigkeit sei somit ein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420). Es sei nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens, Einspruchsgründe zu prüfen, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht zugrunde gelegen hätten. Dies wäre aber der Fall, wenn man die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Dokument D1 prüfe. Infolgedessen sei die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) gegen diese Prüfung, die im Widerspruch zur Absicht des Übereinkommens und der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer stehe.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage der mit Schreiben vom 17. November 1995 eingereichten Ansprüche (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage eines der ihrem Schreiben vom 20. Januar 1997 beigefügten Anträge.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### *2. Zulässigkeit der Änderungen*

Die Änderungen des Anspruchs 1 entsprechen zweifelsfrei den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Insbesondere ist das Merkmal bezüglich des Einschnittwinkels größer als 90° von der Textstelle auf Seite 4, Zeilen 5 bis 10 und der Abbildung 7, die einen Einschnittwinkel von 180° zeigt, gestützt. Die übrigen Merkmale des

Anspruchs 1 finden sich insbesondere in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 2.

Der Anspruch 1 stimmt mit dem erteilten Anspruch 1 überein. Er entspricht demzufolge den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ.

### *3. Zur beanspruchten Priorität*

3.1 In dem betreffenden europäischen Patent wird die Priorität der am 25. Juni 1986 eingereichten französischen Patentanmeldung Nr. 86 09 412 beansprucht. Da die Vorbenutzung der Beschwerdeführerin zufolge zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag des europäischen Patents stattgefunden haben soll, muß ermittelt werden, ob die Priorität wirksam beansprucht wird. Ist dies der Fall, so kann die angebliche Vorbenutzung nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ entgegengehalten werden.

3.2 Die Große Beschwerdekammer hat bereits in ihrer Stellungnahme G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) darauf hingewiesen, daß eine spätere europäische Patentanmeldung nur dann die Priorität einer früheren Erstanmeldung genießen kann, wenn die beiden Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben (siehe auch Art. 87 (1) EPÜ).

Diesbezüglich bestimmt Artikel 88 (4) EPÜ bzw. Artikel 4 H der Pariser Verbandsübereinkunft, daß eine Priorität nicht mit der Begründung verweigert werden darf, bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, seien nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten, sofern die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen dieser früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart.

Das Prioritätsrecht umfaßt nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der früheren Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist (Art. 88 (3) EPÜ).

3.3 Artikel 87 (1) EPÜ bestimmt nicht ausdrücklich, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist, aber es kann sich nicht anders verhalten. Ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, wird nämlich anhand zweier Patentanmeldungen ermittelt - einer früheren und einer späteren -, und eine Patentanmeldung ist kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt ist; sie ist vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext (vgl. *P. Mathély*, "Le droit européen des brevets d'invention", S. 210).

Der Fachmann, auf den bei der Frage abzustellen ist, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, ist auch derjenige, der beurteilen muß, ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht bzw. ausreichend beschrieben ist (Art. 83 EPÜ). Er besitzt das Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet. Allerdings zieht der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt ist, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte kann er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt.

Insoweit kann bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, nicht verlangt werden, daß sämtliche in der späteren europäischen Patentanmeldung beanspruchten Merkmale genauso in der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, enthalten sein müssen. Das Erfordernis, daß die beiden Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, ist flexibel auszulegen (siehe *G. H. C. Bodenhausen*, "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967", BIRPI 1969, Artikel 4, Abschnitt H, Buchstabe b).

Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen also in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann der Prioritätsanmeldung mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte entnehmen kann.

3.4 Im Licht der vorstehend genannten Grundsätze ist zu prüfen, ob dem Anspruch 1 des europäischen Patents die beanspruchte Priorität zusteht.

Der Anspruch 1 des Patents enthält ein strukturelles Merkmal, wonach der Deckel der Verpackung "mit Randabwinklungen versehen" ist, "die an den Ecken Einschnitte **mit einem Winkel größer als 90°** aufweisen". Es trifft zu, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, daß der hervorgehobene Teil des strukturellen Merkmals in der Prioritätsanmeldung nicht enthalten ist. Die Prioritätsanmeldung enthält auch keine Abbildung mit einem Einschnittwinkel größer als 90° (die Abbildung 7 ist der europäischen Patentanmeldung hinzugefügt worden). Dieses strukturelle Merkmal ist jedoch in der Prioritätsanmeldung in Form eines funktionellen Merkmals allgemeiner oder, anders ausgedrückt, als angestrebtes Ergebnis definiert, wobei der Einschnittwinkel so gewählt werden muß, daß die Falze voneinander unabhängig sind und in gefalzter Stellung nicht lotrecht zur Grundfläche des Deckels stehen (siehe Seite 4, Zeilen 6 bis 12 der älteren französischen Anmeldung).

Wie aus dem Vorstehenden und den Zeichnungen (Abbildung 3) hervorgeht, müssen demzufolge die so mit Einschnitten versehenen Randabwinklungen des Deckels eine lotrechte Stellung zur Grundfläche des Deckels in der Presse einnehmen können.

Ein Fachmann, der den Inhalt der ursprünglichen französischen Anmeldung kennt und von dem europäischen Patent überhaupt nichts weiß, könnte im vorliegenden

Fall das strukturelle Merkmal bezüglich der Größe des Einschnittwinkels ohne weiteres herausfinden. Der Fachmann würde sich nämlich bei der Ausführung der Verpackung gemäß der ursprünglichen französischen Anmeldung von dem darin offenbarten funktionellen Merkmal leiten lassen; er wüßte somit, daß die Winkel der Randabwinklungen dergestalt mit Einschnitten versehen sein müssen, daß sie eine lotrechte Stellung zum Deckelboden in der Presse einnehmen können. Ausgehend von dieser allgemeinen Idee könnte er ganz einfach zu dem Schluß kommen, daß zu diesem Zweck der Einschnittwinkel bei einem viereckigen Deckel größer als 90° sein muß.

3.5 Die Beschwerdeführerin machte im wesentlichen geltend, daß die frühere französische Anmeldung lediglich die großen Züge der Erfindung enthalte, während das spätere europäische Patent durch ein Merkmal ergänzt worden sei, das die Ausführung der Erfindung ermögliche. Wie vorstehend erwähnt, kann der Fachmann jedoch mit seinem Fachwissen und insbesondere mit einfachen Ausführungsschritten - im vorliegenden Fall mit einfachen Falz- und Stanzvorgängen an einem Kartonzuschnitt - problemlos dieses die Ausführung ermöglichende Merkmal finden, indem er sich von der Lehre der älteren französischen Anmeldung leiten läßt.

3.6 Nach Artikel 88 (3) EPÜ kann die Priorität nur für die Merkmale der europäischen Patentanmeldung gewährt werden, "die in der" früheren "Anmeldung ... enthalten sind". Das bedeutet, daß die spätere europäische Patentanmeldung die Priorität der früheren Anmeldung nur für die beiden Anmeldungen gemeinsamen Merkmale genießt.

Nun finden sich aber alle Merkmale des Anspruchs 1 des europäischen Patents einschließlich der Merkmale bezüglich des Einschnittwinkels und der Behälterfalze, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind (siehe

Anspruch 2 der Prioritätsanmeldung), in der früheren französischen Anmeldung, wenn auch nicht in genau derselben Form.

Somit ist festzustellen, daß die Merkmale des Anspruchs 1 die beanspruchte Priorität genießen und daß die angebliche Vorbenutzung, die nach dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Erstanmeldung stattgefunden haben soll, folglich bei der Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung außer Betracht bleiben muß.

#### *4. Aufgabe - Lösung*

4.1 Aus der Erörterung geht hervor, daß der nächstliegende Stand der Technik von dem in Verbindung mit der Abbildung 2 des europäischen Patents beschriebenen Verfahren zum Verschließen einer Verpackung gebildet wird. Als Verpackung wird ein sogenannter "amerikanischer Behälter" klassischer Art aus Wellpappe mit oberen und unteren Falzen verwendet. Nachdem diese Verpackung im unteren Teil mittels eines Selbstklebebands verschlossen worden ist und die oberen Falze nach außen gebogen worden sind, wird sie in eine Abfallpresse eingesetzt, die mit einem Kolben zur Verpressung der Abfälle im Behälter ausgestattet ist.

Nach Beendigung des Vorgangs muß man den vollen Behälter nach Öffnen der großen Hauptklappe der Presse herausnehmen, dann die oberen Falze der Verpackung wieder umbiegen und dort, wo die Falze aneinanderstoßen, ein Selbstklebeband anbringen, um den Inhalt zu verschließen und somit die zusammengepreßten Abfälle von der Umgebung zu isolieren.

Das europäische Patent stellt sich die technische Aufgabe, diesen Nachteil zu überwinden, d. h., ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem der mit preßbarem Material gefüllte Behälter automatisch verschlossen wird, ohne daß er hierzu aus der Presse herausgenommen werden muß.

4.2 Diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 im wesentlichen durch die folgenden kennzeichnenden Merkmale gelöst:

- i) Der Behälter ist mit nach außen gerichteten Falzen versehen, die in den Ecken durchgehend und zwischen den Ecken unterbrochen sind.
- ii) Der Deckel ist mit nach außen gerichteten Randabwinklungen versehen, die an den Ecken Einschnitte mit einem Winkel größer als 90° aufweisen.
- iii) Der Deckel und die preßbaren Abfälle werden in den Behälter gedrückt, damit die Randabwinklungen des Deckels an den Falzen des Behälters vorbeigeführt werden.
- iv) Das gepreßte Material kann in natürlicher Weise wieder an Volumen zunehmen, so daß der Deckel nach oben gedrückt wird, damit die Randabwinklungen sich unter den Falzen des Behälters verriegeln.

##### *5. Neuheit*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegenüber dem Dokument D1 eindeutig neu, weil dieses, wie im folgenden erläutert, keines der vorstehenden Merkmale i bis iv beschreibt.

Demzufolge ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber diesem Stand der Technik neu.

##### *6. Zur Frage, ob die Kammer befugt ist, die angebliche mangelnde erfinderische Tätigkeit zu untersuchen*

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat behauptet, die von der Beschwerdeführerin erstmals in ihrer Beschwerdebegründung geltend gemachte

mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 stelle einen neuen Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 dar. Darüber hinaus sei das Dokument D1, mit dem die mangelnde erfinderische Tätigkeit begründet werde, von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) im Einspruchsverfahren nicht angeführt worden.

Dazu ist darauf hinzuweisen, daß es in der Einspruchsschrift ausdrücklich hieß, der Gegenstand des europäischen Patents sei mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar.

Es trifft zu, daß die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift behauptet, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu, und daß nur hinsichtlich des Anspruchs 3 die Frage der erfinderischen Tätigkeit aufgeworfen wurde. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht angesprochen werden konnte, denn wenn der Gegenstand eines Anspruchs nicht neu ist, so kann sich natürlich die Frage der erfinderischen Tätigkeit gar nicht erst stellen.

Somit kann mangelnde erfinderische Tätigkeit keinen neuen Einspruchsgrund darstellen.

7. Das Dokument D1 wird in dem europäischen Patent angeführt und analysiert. Es wird dort als Teil des nächstliegenden Stands der Technik angesehen, von dem ausgehend der Anspruch 1 des Patents abgefaßt wurde. Gemäß der Entscheidung T 536/88 (ABI. EPA 1992, 638) muß dieses Dokument im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist.

### *8. Erfinderische Tätigkeit*

Im Gegensatz zur Behauptung der Beschwerdeführerin geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht eindeutig aus der Lehre des Dokuments D1 hervor.

Dieses Dokument beschreibt in der Tat eine Verpackung aus einem Behälter mit Deckel; der Behälter ist in seinem oberen Teil mit nach außen gerichteten Randabwinklungen versehen, die in bestimmten Ecken eingeschnitten sind; der Deckel ist mit zum Deckelboden gerichteten Falzen versehen. Setzt man den Deckel von Hand auf den Behälter, so erfolgt automatisch eine Verriegelung, weil die Falze des Deckels hinter den Randabwinklungen des Behälters einrasten.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß das Dokument D1 keines der vier vorstehend genannten Merkmale i bis iv offenbart, die in Anspruch 1 aufgeführt sind. Insbesondere kann insofern keines dieser Merkmale für den Fachmann naheliegend sein, als das Dokument D1 nirgends davon spricht, daß die Verpreßbarkeit von Material, das sich im Behälter befindet, dazu genutzt wird, den Deckel nach oben zu drücken und dadurch zu erreichen, daß die Randabwinklungen sich unter den Falzen des Behälters verriegeln.

Die Beschwerdeführerin behauptet, von der Konzeption her entspreche der Deckel gemäß Dokument D1 dem beanspruchten Behälter und der Behälter gemäß Dokument D1 wiederum dem beanspruchten Deckel. Um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen, genüge es folglich, die Konzeption von Deckel und Behälter ganz einfach umzukehren.

Dazu ist festzustellen, daß mit der empfohlenen Umkehrung nicht zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen ist, weil es in dem Dokument D1 nicht darum geht, preßbares Material zu verwenden, mit dem sich der Deckel nach oben drücken läßt, so daß die Randabwinklungen des Deckels sich unter den Falzen des

Behälters verriegeln. Darüber hinaus bietet das Dokument D1 dem Fachmann keinerlei Anregung, die empfohlene Umkehrung vorzunehmen. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zu fragen, was der Fachmann getan hätte, nicht aber, was er tun konnte (siehe insbesondere Entscheidung T 2/83 (ABI. EPA 1984, 265)). Ohne preßbares Material hatte aber für den Fachmann objektiv keinerlei Veranlassung bestanden, eine solche Umkehrung vorzunehmen.

Daraus folgt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die erforderliche erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) aufweist.

Diese Schlußfolgerung gilt auch für die Ansprüche 2 und 3, die besondere Ausführungsarten des Schließverfahrens gemäß Anspruch 1 betreffen.

9. Somit ist festzustellen, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der geänderten Fassung nicht entgegenstehen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das europäische Patent auf der Grundlage der dem Schreiben vom 17. November 1995 beigefügten Ansprüche 1 bis 3, der Beschreibung und der Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.