

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 29. April 1997

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0809/95 - 3.2.1

**Anmeldenummer:** 90111947.9

**Veröffentlichungsnummer:** 0408929

**IPC:** B65D 1/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Faltbare Kunststoff-Flasche

**Anmelder/Patentinhaber:**  
Düring AG

**Einsprechender:**  
01) Alpla Werke, Alwin Lehner KG  
02) Migros-Genossenschafts-Bund

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54(2), 56, 87(1)

**Schlagwort:**  
"Prioritätsrecht- bejaht, dieselbe Erfindung"  
"Offenkundige Vorbenutzung durch Marktakzeptanztest - bejaht  
(siehe Punkt 4)"  
"Erfinderische Tätigkeit - bejaht (Hilfsantrag)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0482/89, T 0409/90, T 0830/90, T 0877/90

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0809/95 - 3.2.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 29. April 1997

**Beschwerdeführer:** Alpha Werke, Alwin Lehner KG  
(Einsprechender 01) A-6971 Hard (AT)

**Vertreter:** Riederer, Conrad A., Dr.  
Bahnhofstraße 10  
CH-7310 Bad Ragaz (CH)

**Beschwerdeführer** Migros-Genossenschafts-Bund  
(Einsprechender 02) Limmatstraße 152  
CH-8031 Zürich (CH)

**Vertreter** Riederer, Conrad A., Dr.  
Bahnhofstraße 10  
CH-7310 Bad Ragaz (CH)

**Beschwerdegegner:** Düring AG  
(Patentinhaber) Brunnenwiesenstraße 14  
CH-8108 Dällikon (CH)

**Vertreter:** Bosshard, Ernst  
Luchs & Partner  
Patentanwälte  
Schulhausstraße 12  
CH-8002 Zürich (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. August 1995 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 408 929 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Gumbel  
**Mitglieder:** S. Crane  
J.-C. Saisset  
F. Pröls  
G. Davies

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 23. Juni 1990 mit den Prioritäten vom 20. Juli 1989 (CH 2750/89) und 19. Oktober 1989 (CH 3797/89) angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 90 111 947.9 wurde am 23. Dezember 1992 das europäische Patent Nr. 0 408 929 erteilt, dessen unabhängige Ansprüche 1, 10 und 11 wie folgt lauten:

"1. Im Blasverfahren hergestellte, faltbare Kunststoff-Flasche mit einem verschließbaren Ausgussteil (19) und einer am Boden und an Mantelflächen vorhandenen Falte (8, 15) zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes, dadurch gekennzeichnet, daß der Bodenteil (3, 3a, 3b) der Flasche eine im Längsschnitt V-artige, eine längliche Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) bildende Einbuchtung (13, 13a, 13b) aufweist, daß der Mantel (2) zwei Mantellinien bildende Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) aufweist, welche auf den Graten zweier länglicher, sich gegenüberliegenden Ausbuchtungen liegen, wobei die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) in die beiden Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) übergeht und die Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) und die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) in der gleichen Flaschen-Längsmittlebene liegen."

"10. Blasform zur Herstellung einer faltbaren Kunststoff-Flasche nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennebene (9) der beiden Blasformhälften quer zu der durch die Mantelfaltkante (15, 15a, 15b) und die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) gebildete Flaschenlängsmittlebene verläuft".

"11. Verfahren zur Volumenverminderung einer leeren Kunststoff-Flasche nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Flasche durch Druck von Hand auf

ihre Mantelfläche (2) entlang der beiden sich in Flaschenlängsrichtung erstreckenden Mantelfaltlinien (15, 15a, 15b) und entlang der Bodenfaltlinie (8, 8a, 8b) der V-artigen, einwärtsragenden Einbuchtung (13, 13a, 13b) gefaltet wird, wobei im ausgussnahen Bereich der Flasche die nahe übereinanderliegenden Wände angenähert die Form einer Halbschale (30) annehmen und nach dem Faltvorgang zur Verhinderung einer elastischen Rückfederung des Flaschenmaterials der Ausgussteil (19) luftdicht verschlossen wird".

- II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden I und II) Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents beantragt. Die Einsprüche stützen sich auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 (a) EPÜ (mangelnde Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit) sowie Artikel 100 (c) EPÜ (unzulässige Erweiterung).

Zum druckschriftlichen Stand der Technik nannten die Beschwerdeführerinnen u. a. die folgenden Dokumente:

- (D2) US-Des. 256 664
- (D4) Inserat "Resin Saver" in American Dairy Review, Dezember 1974,
- (D5) Geschmacksmuster "Pritt-Flasche" (Nr. 411), basierend auf Zeichnung Nr. Xb 176 vom 6. Mai 1982,
- (D6) Geschmacksmuster "DUCROS-Flasche" (internationales Modell, Dépot No. DM/012013 vom 21. Oktober 1988).

Ferner machten die Beschwerdeführerinnen zwei angeblich offenkundig gewordene Vorbenutzungshandlungen geltend. Diese basieren auf einer Zusammenarbeit zwischen der Firma Benckiser und der Einsprechenden zur Herstellung einer "Knautschflasche" oder "Alpla-Leichtflasche" (Vorbenutzungshandlung I) bzw. der Durchführung einer

Akzeptanzuntersuchung ("Markttest") bezüglich derartiger Flaschen durch das Alpha Institut im Auftrag der Firma Benckiser (Vorbenutzungsbehandlung II).

- III. Die von den Beschwerdeführerinnen angebotenen Zeugen Peter Grabher von der Einsprechenden I und Jürgen Schick von der Firma Benckiser wurden im Zuge der mündlichen Verhandlung von der Einspruchsabteilung am 4. Juli 1995 vernommen.
- IV. Mit ihrer am 2. August 1995 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurückgewiesen. Zur Begründung wurde u. a. ausgeführt, daß bei den beiden Vorbenutzungshandlungen I und II von einer stillschweigenden Geheimhaltungspflicht auszugehen sei. Diese Vorbenutzungshandlungen seien somit nicht offenkundig und könnten dem Streitpatent nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden.
- V. Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführerinnen jeweils am 2. Oktober 1995 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die jeweilige Beschwerdebegründung ist am 11. Dezember 1995 eingegangen.

Der Beschwerdebegründung wurde ein Gutachten des Dr. Jochen Pagenberg beigelegt, das sich auf die geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen I und II bezieht.

Die Beschwerdeführerinnen beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11(2) VOBk vom 14. Oktober 1996 hat die Kammer in Übereinstimmung mit der Ansicht der Einspruchsabteilung die vorläufige Auffassung vertreten, daß die Alpla-Leichtflasche durch die Vorbenutzungshandlung I nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Es wurde hierzu darauf

hingewiesen, daß auch der Gutachter der Beschwerdeführerinnen zu diesem Ergebnis gekommen sei.

VII. Mit Eingabe vom 27. Februar 1997 haben die Beschwerdeführerinnen das Prioritätsrecht bezüglich des Streitpatents in Frage gestellt. Da nach ihrer Auffassung für den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 keine der beiden geltend gemachten Prioritäten beansprucht werden könne, sei er durch die Markteinführung der entsprechenden Flaschen durch die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) selbst vor dem europäischen Anmeldedatum neuheitsschädlich getroffen. Dasselbe gelte für den Gegenstand des mit Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 23. Dezember 1996 eingereichten Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag.

VIII. Es wurde am 29. April 1997 vor der Kammer mündlich verhandelt.

In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag) bzw. hilfsweise das Patent in geändertem Umfang auf der Basis eines neuen Anspruchsatzes 1 bis 8 sowie einer daran angepaßten Beschreibung, beide überreicht in der mündlichen Verhandlung, zusammen mit den erteilten Zeichnungen, aufrechtzuerhalten.

Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Im Blasverfahren hergestellte, faltbare Kunststoff-Flasche mit einem verschließbaren Ausgussteil (19) und einer am Boden und an Mantelflächen vorhandenen Falte (8, 15) zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes, wobei der Bodenteil (3, 3a, 3b) der Flasche eine im Längsschnitt V-artige, eine längliche Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) bildende Einbuchtung (13, 13a, 13b) aufweist und der Mantel (2) zwei

Mantellinien bildende, nach außen gerichtete Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) aufweist, welche auf den Graten zweier länglicher, sich gegenüberliegender Ausbuchtungen liegen, wobei die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) in die beiden Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) übergeht und die Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) und die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) in der gleichen Flaschen-Längsmittlebene liegen und wobei zwischen der Mantelfaltkante (15, 15a, 15b) und der Standfläche (4, 4a, 4b) beidseitig mit jeweils einer Mantelfaltkante (15, 15a, 15b) Y-förmig verlaufende, vor der Faltung gerundete Faltkanten (17, 17a, 17b) vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die V-artige Einbuchtung (13, 13a, 13b) aus zwei konvexen Flächen (18, 18a, 18b) gebildet ist, die im Bereich des Bodenteiles (3, 3a, 3b) je durch eine Rundung (14, 14a, 14b) in die Mantelfläche (2) übergehen, daß die in ihrem mittleren Teil geradlinige oder leicht gewölbte Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) anschließend beidseitig in einem Bogen (10, 10a, 10b) nach oben in die Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) übergeht und daß die durch die Blasformhälften gebildeten Fugen (9) am Mantel (2) in Flächenlängsrichtung quer zu der durch die Mantelfaltkanten (15, 15a, 15b) und die Bodenfaltkante (8, 8a, 8b) gebildete Flaschenlängsmittlebene verlaufen.

Der abhängige Anspruch 2 enthält gegenständlich nichts Zusätzliches gegenüber dem Anspruch 1. Die abhängigen Ansprüche 3 bis 7 richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen der Kunststoff-Flasche nach dem Anspruch 1.

Der Anspruch 8 betrifft ein Verfahren zur Volumenminderung einer leeren Kunststoff-Flasche nach dem Anspruch 1 und ist wortgleich mit dem erteilten Anspruch 11, vgl. Abschnitt I oben.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen läßt sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

a) Artikel 100 (c) EPÜ

Die ursprüngliche Anmeldung offenbare nur Mantelfaltkanten, bei welchen die Spitze der Kante nach außen gerichtet sei. Demgegenüber lasse der erteilte Anspruch 1 offen, ob die Kante nach außen oder nach innen vorgeformt sei. Der erteilte Anspruch 1 umfasse somit Gegenstände, die nicht ursprünglich offenbart seien, und verstoße daher gegen Artikel 100 (c) EPÜ.

b) Prioritätsfragen

Es sei ein wesentliches Merkmal der in der ersten Prioritätsanmeldung offenbarten Flasche, daß diese dünnwandig sei. Dieses Merkmal sei aber im erteilten Anspruch 1 nicht enthalten, so daß dieser Anspruch nicht auf dieselbe Erfindung gerichtet sei wie die erste Prioritätsanmeldung. Die erste Priorität könne somit nicht in Anspruch genommen werden.

Die zweite Prioritätsanmeldung betreffe eine Flasche, die gemäß dem dortigen Anspruch 1 durch eine besondere Form des Flaschenbodens und des Querschnitts charakterisiert sei. Das Weglassen dieses Merkmals im erteilten Anspruch 1 des Streitpatents führe dazu, daß dieser eine andere Erfindung beanspruche. Somit fehle auch hier ein wesentliches Erfordernis für einen wirksamen Prioritätsanspruch, vgl. die Entscheidung T 409/90 (ABl. EPA, 1993, 40).

Auch für den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag könne keine der beiden Prioritäten in Anspruch genommen werden. Der Anspruch 1 nach

Hilfsantrag enthalte zwar einige wesentliche Merkmale der in der zweiten Prioritätsanmeldung offenbarten und beanspruchten Flasche, aber nicht alle. Der Prioritätsanmeldung sei kein Hinweis zu entnehmen, daß die fehlenden Merkmale des dortigen Anspruchs 1 nicht erfindungswesentlich seien.

c) Offenkundige Vorbenutzung

Wie aus dem Schreiben des Alpha-Instituts an Dr. Pagenberg vom 27. November 1995 eindeutig hervorgehe, sprächen gleich mehrere Gründe gegen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Testpersonen. Da das Alpha-Institut die Testpersonen weder schriftlich noch mündlich zur Geheimhaltung aufgefordert habe und von einer stillschweigenden Geheimhaltungsverpflichtung nicht ausgegangen werden könne, seien durch den Markttest die Informationen über das Testprodukt (Alpla-Flaschen gemäß Zeichnung Nr. 03 0103 1541) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Darüber hinaus seien zwei Testgruppen beauftragt worden, die Flaschen mit nach Hause zu nehmen und dort zu testen. Da die Flaschen nicht zurückgegeben werden mußten, seien sie in den Besitz der betreffenden Testpersonen übergegangen. Die Situation sei somit mit einem Verkauf der Flaschen vergleichbar. Daß die Testpersonen keine Fachleute seien, sei unter den gegebenen Umständen belanglos, vgl. Entscheidung T 482/89 (ABl. EPA 1992, 646).

d) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei sowohl der offenkundig vorbenutzten Alpla-Flasche als auch dem Stand der Technik gemäß den Dokumenten D2/D4 bzw. D5 gegenüber nicht neu.

Die Einspruchsabteilung habe festgestellt, daß sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 von der Alpha-Flasche nur dadurch unterscheide, daß die Bodenfaltkante nicht in die beiden Mantelfaltkanten übergehe. Dieses Merkmal schließe aber einen allmählichen Übergang, wie bei der Alpha-Flasche vorhanden, nicht aus.

Die in den Dokumenten D2 und D4 dargestellte Flasche weise sämtliche konstruktiven Merkmale des erteilten Anspruchs 1 auf. Es gehe aus dem Affidavit des Patentanwaltes James E. Stephenson vom 14. Juni 1995 hervor, daß die betreffende Flasche dünnwandig aus einem verformbaren Kunststoff hergestellt sei. Somit erfülle diese Flasche das Erfordernis des Anspruchs 1, daß sie faltbar sei.

Auch die im Dokument D5 dargestellte "Pritt-Flasche" weise sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 auf, da dieser nach innen gerichtete Mantelfaltkanten nicht ausschließe, vgl. Abschnitt IX (a) oben.

Selbst wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Vergleich zur offenkundig vorbenutzten Alpha-Flasche als neu angesehen werden könnte, dann sei er demgegenüber jedenfalls nicht erfinderisch. Wie die Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt habe, liege es im Rahmen des fachmännischen Könnens, eine ohne Unterbrechung kontinuierlich verlaufende Faltkante bei der bekannten Alpha-Flasche vorzusehen, um ihre Faltbarkeit zu verbessern.

Aus diesen Überlegungen ergebe sich zwangsläufig das zweite kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag, daß die Bodenfaltkante beidseitig in einem Bogen nach oben in die Mantelfaltkanten übergehe. Das erste kennzeichnende Merkmal dieses Anspruchs sei ohnehin bei der bekannten Alpha-Flasche

vorhanden, weil auch hier zumindest die Endbereiche der Einbuchtung am Flaschenboden konvex ausgebildet seien und je durch eine Rundung in die Mantelfläche übergingen. Was das letzte, die Trennebene der Blasformhälften betreffende Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs anbelangt, ergebe sich dieses aus routinemäßigen Überlegungen zur Entformbarkeit der Flasche. Eine entsprechend angeordnete Trennebene sei bei der "DUCROS"-Faltflasche nach dem Dokument D6 ersichtlich. Das Merkmal trage auch nicht zu einer besseren Faltbarkeit der Flasche bei, weil - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen - bei einem sachgemäß ausgeführten Blasverfahren keine die Faltung erschwerenden Materialanhäufungen entstünden.

X. Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen und machte dabei im wesentlichen folgendes geltend:

(a) Artikel 100 (c) EPÜ

Gemäß dem erteilten Anspruch 1 lägen die Mantelfaltkanten auf den Graten zweier länglicher, sich gegenüberliegender Ausbuchtungen. Diese Formulierung sei im Prüfungsverfahren gewählt worden, weil die ursprüngliche Formulierung, daß die Mantelfaltkanten "sich nach außen erstreckende Mantellinien" bilden, wegen der Zweidimensionalität der Mantellinien unlogisch sei. Das Wesen eines Grates liege darin, daß er nach auswärts gerichtet sei. Nach innen gerichtete Mantelfaltkanten seien daher - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen - durch den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ausgeschlossen.

(b) Prioritätsfragen

Die erste Prioritätsanmeldung offenbare mit Bezug auf die Figuren 1 bis 3 eine faltbare Flasche mit allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1. Dieser Anspruch enthalte auch alle wesentlichen Merkmale der in der Prioritätsanmeldung offenbarten Flasche. Somit sei klar erkennbar, daß für den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 die erste Priorität zu Recht in Anspruch genommen werden könne.

Was den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag betreffe, sei dieser ersichtlich auf dieselbe Erfindung gerichtet, die in der zweiten Prioritätsanmeldung offenbart sei. Es sei kein Erfordernis für einen wirksamen Prioritätsanspruch, daß sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs der Prioritätsunterlage in dem Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag erscheinen müßten.

(c) Offenkundige Vorbenutzung

Man müsse die Testpersonen, die an dem Markttest teilgenommen hätten, als Teilzeitangestellte des Alpha-Instituts ansehen, weil sie durch dieses für ihre Mitwirkung bezahlt worden seien. Es habe für sie deswegen eine Verpflichtung gegenüber dem Alpha-Institut bestanden, das Testprodukt bzw. Informationen darüber an Dritte nicht weiterzugeben. Es sei nicht nachgewiesen worden, daß diese Geheimhaltungsverpflichtung gebrochen worden sei. Es sei auch nicht nachgewiesen worden, daß die Testpersonen die ihnen zum Gebrauch übergebenen Flaschen behalten hätten.

Die Zugänglichmachung eines Gegenstands durch offenkundige Vorbenutzung setze voraus, daß Fachleute von dem Gegenstand in einer Weise Kenntnis nehmen könnten, die ihnen das Wesen der Erfindung erschließe. Die Testpersonen - alle Hausfrauen - seien offensichtlich keine Fachleute in diesem Sinne. Sie seien insbesondere nicht in der Lage gewesen, die für die Faltbarkeit wesentlichen Merkmale der ihnen vorgestellten bzw. von ihnen benützten Flaschen zu erkennen. Die betreffenden Flaschen gehörten daher nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ, vgl. die Entscheidung T 877/90 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

(d) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei ohnehin gegenüber der angeblich offenkundig vorbenutzten Alpha-Flasche neu und erfinderisch. Bei der Alpha-Flasche gehe die Bodenfalkante nicht direkt in die beiden Mantelfalkanten über, sondern münde je in ein gewölbtes Dreieck ein. Diese Dreiecke bewirkten eine Verstärkung des Übergangsbereiches zwischen Bodenfalkante und Mantelfalkanten, die die Faltung erschwere. Es habe nicht auf der Hand gelegen, die Dreiecke zu beseitigen.

Die Flaschen nach den Dokumenten D2/D4 bzw. D5 lägen von der beanspruchten Erfindung viel weiter weg. Bei der in den Dokumenten D2/D4 dargestellten Flasche handele es sich offensichtlich um keine faltbare Flasche im Sinne des erteilten Anspruchs 1. Auch die "Pritt-Flasch" nach dem Dokument D5 sei keine faltbare Flasche in diesem Sinne. Darüber hinaus seien hier die Mantelfalkanten durch Einbuchtungen gebildet.

Die in Anspruch 1 nach Hilfsantrag angegebene besondere Form des Flaschenbodens bzw. der Bodenfaltkante unterscheide sich deutlich von der nach der Alpla-Flasche und gewährleiste eine leichte Faltbarkeit der Flasche. Die Faltbarkeit sei auch dadurch erhöht, daß die Trennebene der Blasformhälften in einer Ebene quer zur Ebene der Faltkanten angeordnet sei, um Materialanhäufungen im Übergangsbereich zwischen Bodenfaltkante und Mantelfaltkanten zu vermeiden. Das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen, daß die beanspruchte Anordnung der Trennebene notwendig sei, um eine Entformung der Flasche zu ermöglichen, sei nicht stichhaltig. Als Beweis hierfür diene die Alpla-Flasche, bei welcher die Trennebene und die Ebene der Faltkanten identisch seien.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ. Sie sind daher zulässig.
2. *Artikel 100 (c) EPÜ*

Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerinnen nicht anschließen, daß der erteilte Anspruch 1 im Gegensatz zur ursprünglichen Offenbarung nach innen gerichtete Mantelfaltkante einschließe. Bei sachgemäßer Auslegung des Anspruchs im Lichte der Beschreibung ist ersichtlich, daß durch die Merkmalsformulierung, daß "der Mantel zwei Mantellinien bildende Mantelfaltkanten aufweist, welche auf den Graten zweier länglicher, sich gegenüberliegenden Ausbuchtungen liegen", nur nach außen gerichtete Mantelfaltkanten umfaßt seien können, da derartige

Grate - und damit auch auf diesen liegende Mantel-falkanten - stets nach außen gerichtet sind, was durch den Begriff "Ausbuchtungen" noch unterstrichen wird.

Der erteilte Anspruch 1 verstößt daher nicht gegen Artikel 100 (c) EPÜ.

### 3. *Prioritätsfragen*

3.1 Im erteilten Anspruch 1 wird von einer "im Blasverfahren hergestellten, faltbare(n)" Kunststoff-Flasche ausgegangen. Die Flasche weist Falten "zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes" auf. Die Kammer sieht schon in dieser Beschreibung der Flasche die implizite Notwendigkeit, daß die Flasche "aus einem derart flexiblen dünnwandigen Kunststoff besteht, daß sie im leeren Zustand von Hand faltbar ist", wie es der unabhängige Anspruch 3 der ersten Prioritätsanmeldung verlangt. Da sämtliche konstruktiven Merkmale des erteilten Anspruchs 1 der Beschreibung des Ausführungsbeispiels nach den Figuren 1 bis 3 der ersten Prioritätsunterlage zu entnehmen sind, ist ersichtlich, daß der erteilte Anspruch 1 auf dieselbe Erfindung gerichtet ist wie die erste Prioritätsanmeldung. Die erste Priorität kann daher für den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 wirksam in Anspruch genommen werden (Artikel 87 (1) EPÜ).

3.2 Was die Prioritätsberechtigung des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag betrifft, kommt nur die zweite Prioritätsunterlage in Betracht. Es ist unstrittig, daß alle Merkmale dieses Anspruchs der zweiten Prioritätsanmeldung zu entnehmen sind. Die Beschwerdeführerinnen machen aber geltend, daß der Anspruch nicht alle Merkmale enthalte, die der Fachmann aus der zweiten Prioritätsunterlage als wesentlich erkennen würde, mit der Folge, daß der Anspruch auf eine

andere Erfindung gerichtet sei. Insbesondere vermissen die Beschwerdeführerinnen im Anspruch 1 nach Hilfsantrag das Merkmal des Anspruchs 1 der Prioritätsunterlage, wonach die Seitenflächen der Flasche im Querschnitt je satteldachförmig ausgebildet sind.

Die von den Beschwerdeführerinnen in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung T 409/90 (supra) hat nur mittelbar mit dem hier vorliegenden Fall zu tun. Im ersten Leitsatz wird aber gesagt:

"Zur Ermittlung der Erfindung, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist, muß das Prioritätsdokument als Ganzes, so wie es der Fachman liest, herangezogen werden".

Bei Anwendung dieses allgemeinen Grundsatzes auf die hier in Betracht kommende Prioritätsunterlage ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, daß der satteldachförmige Querschnitt der Seitenflächen der Flasche in keinem erkennbaren engen Zusammenhang mit der in dieser Prioritätsunterlage gestellten Aufgabe steht, nämlich "eine Kunststoff-Flasche mit minimalem Materialbedarf zu schaffen, die einfach und billigst herstellbar ist, in den Verkaufsgestellen wenig Platz braucht und gut aussieht, bequem gehandhabt werden kann, die zudem stehfähig ist und im leeren Zustand zur Entsorgung wenig Platz einnimmt". Die Aufgabe wird vielmehr durch andere, die Form des Flaschenbodens betreffende Merkmale gelöst, die alle im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu finden sind. Daraus ergibt sich, daß dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag die zweite Priorität zukommt.

#### 4. *Offenkundige Vorbenutzung*

Der Hintergrund zu der "Vorbenutzungshandlung II", d. h. die Durchführung eines Markttests durch das Alpha-Institut im Auftrag der Firma Benckiser ist ausführlich

und zutreffend auf den Seiten 21 und 22 der angefochtenen Entscheidung resümiert. Der Markttest fand in den Monaten Mai und Juni 1989 statt, d. h. vor dem ersten Prioritätsdatum.

Allein die Tatsache, daß die Firma Benckiser eine Testvariante gewählt hat, bei der die Testpersonen die betreffenden Alpha-Flaschen mit nach Hause nehmen durften, läßt schließen, daß sie an einer Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Aus diesem Grund war nicht zu erwarten, daß das Alpha-Institut - abweichend von seiner üblichen Praxis, vgl. das Schreiben vom 27. November 1995 - seinerseits versucht hat, die von ihm nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Testpersonen zur Geheimhaltung zu verpflichten. Aus dem o. g. Schreiben geht auch hervor, daß es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht die Praxis war, die Namen der Testpersonen festzuhalten, so daß es für die Kammer nicht ersichtlich ist, wie eine wirksame Geheimhaltungsvereinbarung hätte zustandekommen können.

Nach der Entscheidung T 830/90 (ABl. EPA, 1994, 713) ist noch zu prüfen, ob eine sich aus den Umständen ergebende Verpflichtung der Testpersonen zur Geheimhaltung angenommen werden kann bzw. ob die Testpersonen selber ein eigenes Interesse an einer Geheimhaltung hatten. Beide Fragen sind aus folgenden Gründen zu verneinen: Die Testpersonen standen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsverhältnis zum Alpha-Institut. Ihre Teilnahme an dem Markttest stellte eine reine Gefälligkeit dar, die mit einem kleinen "Incentive" (im Normalfall DM 40 bis 50) belohnt wurde. Insbesondere bei den beiden Testgruppen von 8 bzw. 7 Testpersonen, denen die mit Waschmittel gefüllten Alpha-Flaschen zum Ausprobieren mit nach Hause gegeben wurden, mußte die Herausgabe der Flaschen in den häuslichen Bereich zur freien Verfügung den Eindruck erwecken, daß eine besondere

Vertraulichkeit nicht einzuhalten war. Da die Testpersonen nicht auf dem Gebiet der Verpackungs-entwicklung bzw. -herstellung tätig waren, ist auch auszuschließen, daß sie an der Geheimhaltung von Information über das Testprodukt hätten interessiert sein können. Bei dem Zeitraum von einer Woche, in der die Alpha-Flaschen bei den Testpersonen zu Hause ausprobiert wurden, kann davon ausgegangen werden, daß sie einem relativ großen Personenkreis (nämlich den Testpersonen selber, deren Familienmitgliedern, etwaigen Besuchern sowie Mitbenutzern einer gemeinsamen Waschküche) und somit der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ durch Benutzung zugänglich gemacht worden sind.

Die Patentinhaberin hat ihren Standpunkt der Nicht-Zugänglichmachung im wesentlichen damit begründet, daß die Testpersonen keine Fachleute seien. Sie hat sich dabei auf die Entscheidung T 877/90 (supra) berufen. Diese Entscheidung befaßt sich mit der Zugänglichmachung durch mündliche Beschreibung im Zuge eines wissenschaftlichen Vortrags. Eine Zugänglichmachung wurde dort mit der Bedingung verknüpft, daß sich Fachleute unter den Zuhörern befinden müssen, die in der Lage sind, den Vortrag zu verstehen. Derartige Erwägungen scheinen bei einer mündlichen Beschreibung angebracht zu sein, sind aber auf die Zugänglichmachung durch die Zurverfügungstellung eines Gegenstands zum freien Gebrauch nicht übertragbar. Denn der maßgebende Artikel 54 (2) EPÜ kennt nur den Begriff "Öffentlichkeit" und stellt nicht auf "Fachleute" ab. Im vorliegenden Fall ist aber der Vollständigkeit halber festzuhalten, daß sämtliche wesentlichen Merkmale der ausgehändigten Alpha-Flasche durch rein äußerliche Betrachtung zu erkennen waren und daß es keiner Fachkenntnisse bedurfte, die Zusammenwirkung der Boden- und Mantelfalbkanten beim Flachdrücken der Flasche zu erkennen. Das Vorbringen der Patentinhaberin in diesem

Zusammenhang, daß die ausgehändigten Flaschen in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum nicht geleert worden seien und daß es folglich zu einem Flachdrücken der Flaschen in den Händen der Testpersonen nicht gekommen sei, entspricht nicht den Tatsachen, wie aus dem letzten Absatz, Seite 6 des Testberichts des Alpha-Instituts, wonach die Alpha-Flaschen als Nachfüllpackung benutzt wurden, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse mit dieser Testgruppe auf den Seiten 29 bis 35 des Testberichts hervorgeht.

Da die Kammer bereits auf Grund obiger Überlegungen zu dem Ergebnis kommt, daß die Alpha-Flaschen durch freien Gebrauch in den Haushaltungen der Testpersonen zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört, kann die strittige Frage des Verbleibs der Flaschen nach der Testphase dahingestellt bleiben.

5. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag)*

- 5.1 Die Dokumente D2/D4 zeigen eine großvolumige Kunststoff-Flasche mit einem im wesentlichen quadratischen Querschnitt mit vier abgerundeten Ecken. Der obere Teil eines der Eckbereiche ist als Griff ausgebildet. Am Boden der Flasche ist eine diagonal verlaufende Einbuchtung vorgesehen. Nach der Figur 5 des Dokuments D2 scheint diese Einbuchtung durch eine Querrippe geteilt zu sein. Die Beschwerdeführerinnen sehen in der Einbuchtung bzw. den an den Enden der Einbuchtung liegenden abgerundeten Ecken eine "Bodenfalkante" und die "Mantelfalkanten" entsprechend dem erteilten Anspruch 1. Nach Auffassung der Kammer wird diese Sichtweise der Beschwerdeführerinnen den Tatsachen nicht gerecht. Den Dokumenten D2 bzw. D4 ist nirgendwo ein Hinweis zu entnehmen, daß es sich dort um eine faltbare Flasche im Sinne des erteilten Anspruchs 1 handelt. In diesem Zusammenhang haben die Beschwerdeführerinnen ein Affidavit (Dokument 7) eingereicht, in dem gesagt wird,

daß die dargestellte Flasche nach Gebrauch zusammengepreßt ("compacted") werden kann. Ein solcher Vorgang ist aber einem Falten entlang vorgeformten Faltkanten nicht gleichzusetzen und die mit großem Radius abgerundeten Ecken der dargestellten Flasche bilden offensichtlich keine derartigen Faltkanten. Gegen eine Faltbarkeit der dargestellten Flasche im Sinne des erteilten Anspruchs 1 spricht darüber hinaus sowohl die sich in der Einbuchtung befindende Querrippe als auch die Tatsache, daß ihr Griff senkrecht zur Ebene der vermeintlichen "Falkanten" liegt.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit gegenüber der in den Dokumenten D2/D4 dargestellten Flasche neu.

- 5.2 Die Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der "Pritt-Flasche" nach dem Dokument D5 ergibt sich schon allein daraus, daß bei der "Pritt-Flasche" die Mantelfaltenkanten nach innen und nicht, wie es der erteilte Anspruch 1 bei sachgemäßer Auslegung erfordert, nach außen gerichtet sind.
- 5.3 Wie aus der Alpha-Zeichnung Nr. 03 0103 1541 hervorgeht, liegt zwischen dem jeweiligen Ende der Bodenfalkante und der entsprechenden Mantelfalkante ein in etwa dreieckiger, schrägverlaufender Bereich, der keine vorgeformte Falte aufweist. Nach dem erteilten Anspruch 1 soll aber die Bodenfalkante "in die beiden Mantelfalkanten übergehen". Obwohl aus herstellungstechnischen Gründen der Übergang zwischen der nach innen gerichteten Bodenfalkante und der nach außen gerichteten Mantelfalkante nicht durch einen einzigen geometrischen Punkt gebildet sein kann, so daß in der Praxis ein gewisser Übergangsbereich entstehen muß, schließt der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 bei sachgemäßer Auslegung im Lichte der Beschreibung einen extensiven Übergangsbereich wie in der Alpha-Flasche

aus. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher gegenüber der offenkundig vorbenutzten Alpha-Flasche neu.

Beim Falten der Alpha-Flasche werden die beiden dreieckigen Bereiche zwangsläufig gefaltet, so daß eine ohne Unterbrechung, kontinuierlich verlaufende Faltkante bestehend aus einer Bodenfalkante und zwei Mantelfalkanten entsteht. Nach Auffassung der Kammer liegt es für den Fachmann im Rahmen handwerklichen Könnens, diese kontinuierliche Ausbildung der Faltkanten bereits bei der ungefalteten Alpha-Flasche vorzugeben, um die Faltbarkeit der Flasche zu verbessern. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

## 6. Hilfsantrag

- 6.1 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag setzt sich im wesentlichen aus den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1, 2, 3 und 7 zusammen. Der auf eine Blasform gerichtete erteilte Anspruch 10 ist ersatzlos gestrichen worden. Anspruch 8 nach dem Hilfsantrag entspricht inhaltlich dem erteilten Anspruch 11.

Die Beschreibung ist an den neuen Anspruchssatz angepaßt worden.

Es bestehen keine Bedenken gegen die geänderten Unterlagen nach Hilfsantrag im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

- 6.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von der offenkundig vorbenutzten Alpha-Flasche durch folgende Merkmale:

- (A) Die V-artige Einbuchtung ist aus zwei konvexen Flächen gebildet, die im Bereich des Bodenteils je durch eine Rundung in die Mantelfläche übergehen.
- (B) Die in ihrem mittleren Teil geradlinige oder leicht gewölbte Bodenfaltkante geht anschließend beidseitig in einem Bogen nach oben in die Mantelfaltkanten über.
- (C) Die durch die Blasformhälften gebildeten Fugen am Mantel in Flaschenlängsrichtung verlaufen quer zu der durch die Mantelfaltkanten und die Bodenfaltkante gebildete Flaschenlängsmittellebene.

Die Beschwerdeführerinnen haben argumentiert, daß die Merkmale (A) und (B) zumindest teilweise bei der Alpha-Flasche vorhanden seien. Was das Merkmal (A) betrifft, weisen sie darauf hin, daß die Seitenflächen der Einbuchtung der Alpha-Flasche an ihren Enden konvex ausgebildet seien. Die Kammer versteht das Merkmal (A) im Lichte der Beschreibung aber dahingehend, daß die Seitenflächen der Einbuchtung im Querschnitt über ihre gesamte Länge konvex ausgebildet sind. Was das Merkmal (B) betrifft, weisen die Beschwerdeführerinnen darauf hin, daß die Bodenfaltkante der Alpha-Flasche durchgehend - und daher in ihrem mittleren Teil - geradlinig geformt sei. Nach Auffassung der Kammer müssen aber die Merkmale (A) und (B) jeweils in ihrer Gesamtheit als Definition einer geometrischen Form verstanden werden, so daß sich diese Merkmale zu Recht im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag befinden.

Aufgrund der Erläuterungen der Patentinhaberin ist die Kammer davon überzeugt, daß die Kombination der Merkmale (A) und (B) den Faltvorgang dadurch begünstigt, daß sie eine Verschiebung der Bodenfaltkante ins Flascheninnere

sowie eine Streckung der Bodenfalkante erleichtern, damit die Vergrößerung des Abstands zwischen den Mantelfalkanten beim Falten ausgeglichen werden kann. Die Beschwerdeführerinnen haben nicht darlegen können, welcher Stand der Technik bzw. welche routinemäßigen Überlegungen den Fachmann zu der durch die Merkmale (A) und (B) definierten vorteilhaften Gestaltung des Bodenteils der Alpha-Flasche führen würden.

Was das Merkmal (C) anbelangt, ist die Kammer entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen der Auffassung, daß dieses einen Beitrag zur besseren faltbarkeit der beanspruchten Flasche leisten kann. Den Beschwerdeführerinnen ist aber darin zuzustimmen, daß die Anordnung der Trennebene der Blasformhälften in der Ebene der Falkanten bei der Alpha-Flasche durch den dort vorhandenen Griff bestimmt ist, so daß bei grifflosen Flaschen - wie in der Streitpatentschrift dargestellt - eine andere Anordnung der Trennebene durchaus in Erwägung gezogen werden kann, um z. B. die Entformung der Flasche zu erleichtern

Die Frage, ob das Merkmal (C) einen eigenständigen erfinderischen Beitrag leistet, kann aber dahingestellt bleiben, weil die Kammer aufgrund der obigen Überlegungen zu den Merkmalen (A) und (B) bereits zu dem Ergebnis kommt, daß sich die Kombination der Merkmale (A), (B) und (C) nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, so daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen ist (Artikel 56 EPÜ).

- 6.3 Das Verfahren gemäß dem unabhängigen Anspruch 8 nach Hilfsantrag setzt die Konzeption einer Flasche nach dem Anspruch 1 gedanklich voraus. Die Neuheit und erfinderische Tätigkeit bezüglich dieses Verfahrens ergibt sich damit zwangsläufig aus der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit bezüglich der Flasche.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

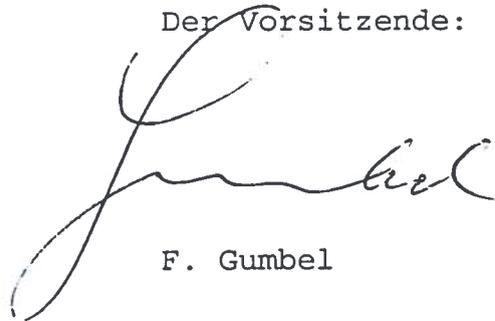
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
  - Ansprüche 1 bis 8 und Beschreibung, jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung;
  - Zeichnungen wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



F. Gumbel