

**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, Raphaelle**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Transordures**

**Stichwort: Abfallpresse/
JUSTAMENTE**

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

**Schlagwort: "in der europäischen
Anmeldung beanspruchtes struktu-
relles 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 bean-
spruchte Merkmale brauchen in der
Prioritätsanmeldung nicht ausdrück-
lich erwähnt zu sein, sofern sie der
Fachmann der Prioritätsanmeldung
mit seinem Fachwissen allein oder
durch Vornahme einfacher Ausführ-
ungsschritte entnehmen kann
(Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 25 February 1997
T 136/95 – 3.2.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
J. Van Moer
S. Crane
B. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:
Justamente, Raphaelle**

Opponent/Appellant: Transordures

**Headword: Waste compactor/
JUSTAMENTE**

Article: 54, 56, 87(1), 88(3), 88(4) EPC

**Keyword: "Structural feature claimed
in the European application, based
on a more general functional feature
described in the prior application" –
"Priority validly claimed (yes)"**

Headnote

*It is necessary to give some flexibility
to the requirement for identity of
invention between a subsequent
European application and a previous
application from which priority is
claimed. Some features claimed in
the European application need not be
explicitly mentioned in the prior
application, provided that the skilled
person is able, purely on the basis of
his knowledge or by performing sim-
ple operations to carry out the inven-
tion, to infer these features from the
prior application (point 3.3 of the
Reasons).*

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.2.1,
en date du 25 février 1997
T 136/95 – 3.2.1
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
J. Van Moer
S. Crane
B. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé :
Justamente, Raphaelle**

Opposant/requérant : Transordures

**Référence : Compacteur de déchets/
JUSTAMENTE**

Article : 54, 56, 87(1), 88(3), 88(4) CBE

**Mot-clé : "Caractéristique structu-
relle revendiquée dans la demande
européenne, fondée sur une caracté-
ristique fonctionnelle plus générale
décrite dans la demande prioritaire"
– "Priorité valablement revendiquée
(oui)"**

Sommaire

*Il y a lieu de tempérer d'une certaine
souplesse l'exigence d'identité d'in-
vention entre une demande europé-
enne postérieure et une demande
antérieure dont la priorité est reven-
diquée. Certaines caractéristiques
revendiquées dans la demande euro-
péenne peuvent ne pas être expres-
sément mentionnées dans la deman-
de prioritaire, pourvu que l'homme
du métier puisse, à l'aide de ses seu-
les connaissances ou en effectuant
de simples opérations d'exécution,
les déduire de la demande prioritaire
(point 3.3 des motifs).*

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:

Summary of facts and submissions

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 251 945, claiming priority from patent application No. 86 09 412 filed in France on 25 June 1986.

II. The appellants filed notice of opposition requesting revocation in full of the European patent.

As an argument against patentability, they cited a prior use said to have occurred between the priority date and the date of filing of the European patent application.

III. By a decision posted on 8 December 1994, the opposition division maintained the European patent in amended form.

In its decision, the opposition division took the view that claim 1 was entitled to the claimed priority, and that the prior use cited by the opponents was therefore not prior art citable against the claimed invention.

IV. By a letter received on 30 January 1995, the appellants (opponents) appealed against this decision, paying the requisite fee on the same date.

The duly filed statement of grounds for appeal cited the following document, which was quoted and analysed in the contested European patent:

D1: WO-A-81/01 398.

V. In reply to a communication from the board, noting that claim 1 of the patent in suit did not meet the formal requirements of Rule 29(1) EPC, the appellants filed a claim 1 identical to claim 1 as granted.

The claim in question reads as follows:

"1. Process for automatic closure of a package comprising a container provided with flaps directed towards its interior and a lid provided with folds, characterised in that it consists in:

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 251 945, revendiquant la priorité d'une demande de brevet déposée en France le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412.

II. La requérante a fait opposition et requis la révocation complète du brevet européen.

Pour en contester la brevetabilité, elle a opposé un usage antérieur qui se serait produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause.

III. Par décision remise à la poste le 8 décembre 1994, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen sous une forme modifiée.

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que la revendication 1 bénéficiait de la priorité revendiquée et que, dès lors, l'usage antérieur invoqué par l'opposante n'était pas opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

IV. Par lettre reçue le 30 janvier 1995, la requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Dans le mémoire dûment motivé était également opposé le document :

D1 : WO-A-81/01 398

cité et analysé dans le brevet européen en cause.

V. En réplique à une notification de la Chambre constatant que la revendication 1 en procédure ne satisfaisait pas aux conditions de forme de la règle 29(1) CBE, la requérante a déposé une revendication 1 identique à la revendication 1 telle que délivrée.

Cette revendication se lit comme suit :

"1. Procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle muni de replis, caractérisé en ce qu'il consiste :

– 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° aufweisen, 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° betrage, nach dem Falten berühren würden und insbesondere in den Ecken nicht unter die Falze greifen könnten.

– placing a compressible material (5) inside the container (3);

– pressing the lid (1) as well as the compressible material (5) in the container (3), so that the folds (2) of the lid, cut at the corners at an angle greater than 90°, pass the flaps or rims (4) of the container, which are continuous at the corners and discontinuous between the corners, in order to press said folds (2) elastically against the inside wall of said container;

– and allowing the compressed material (5) to recover its volume naturally to push the lid (1) back upwards, so that its folds (2) are definitively locked under the flaps or rims (4) of the container (3)."

VI. Oral proceedings, attended by both parties, took place on 25 February 1997.

The appellants (opponents) requested that the contested decision be set aside and the European patent in suit be revoked in its entirety.

They developed the following line of argument to support their case:

(i) Claiming priority

To be entitled to priority, the European patent had to have as its subject-matter the same invention as the previous application.

This was not so in the case in point, since the claimed feature, according to which the folds were cut at an angle greater than 90°, was not mentioned in the previous application, nor was it shown in the drawings. The opposition division maintained that this feature was crucial because, without it, it was impossible to fit the edges of the folds on the lid into the corners of the flaps. This feature therefore had to be considered to be implicitly contained in the priority document.

An analysis of this kind was based on a posteriori reasoning, knowledge being assumed of the contents of the European patent in suit, which specifically stated that if the angle of cutting were 90°, the folds would touch after folding and could not be passed under the flaps, especially in the corners.

– à placer une matière compressible (5) à l'intérieur du conteneur (3) ;

– à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;

– et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3)."

VI. Une procédure orale à laquelle les deux parties ont participé s'est tenue le 25 février 1997.

La requérante (opposante) sollicite l'annulation de la décision attaquée et la révocation complète du brevet européen en cause.

Au soutien de son action, elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante :

i) Sur la revendication du droit de priorité

Pour que le brevet européen puisse jouir de l'avantage de la priorité, il est nécessaire qu'il ait pour objet la même invention que la demande antérieure.

Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la caractéristique revendiquée selon laquelle l'angle d'entaillage des replis est supérieur à 90°, n'est ni mentionnée dans la demande prioritaire, ni représentée sur les dessins. La Division d'opposition a soutenu que cette caractéristique était indispensable puisque, sans cette dernière, il n'était pas possible d'introduire les parties extrêmes des replis du couvercle dans les angles des rabats et que, dès lors, cette caractéristique devait être considérée comme étant implicitement comprise dans le document de priorité.

Une telle analyse se fonde sur un raisonnement à posteriori, en ayant connaissance du contenu du brevet européen en cause où il est justement dit que si l'angle d'entaillage était de 90°, les replis après pliage se toucheraient et ne pourraient pas passer sous les rabats notamment dans les angles.

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° aufwiesen; bei einer viereckigen Verpackung wäre dieser Winkel natürlich größer als 90° 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

The previous application related to an abstractly conceived invention which was therefore not completed; only when it was actually realised was the inventor able to establish that the intended result, i.e. the effect of automatic closure without manual intervention, could only be achieved if the angle of cutting was greater than 90°. The inventor therefore added this feature, which was essential to the functioning of the claimed process, in the subsequent European application. From this, it followed that the feature in question was not expressly disclosed by the previous application, nor was it directly and unambiguously inferrable from the latter document.

Claim 1 was therefore not entitled to the priority conferred by the previous French application, and the prior use occurring after the supposed priority date and before the date of filing of the contested European patent may therefore be cited as prior to the claimed invention.

(ii) Validity of the subject-matter of claim 1 in the light of D1

Document D1 was quoted and analysed in the European patent in suit. The amended claim 1, on which the contested decision was based, was limited with regard to this state of the art.

Claim 1 of the patent in suit contained no limitation of scope in respect of the fact that the automatic closure had to occur inside the compressing apparatus; it therefore covered any process for automatic closure of a package comprising a container provided with flaps directed towards its interior and a lid provided with folds.

D1 described a package of this type in which the container flaps were continuous at the corners and discontinuous between the corners, the folds of the lid being, for a hexagonal package, cut at an angle greater than 60°; for a four-sided package, this angle would obviously have been greater than 90°.

This essentially disclosed the claimed process for automatic closure of the lid, apart from the fact that the lid in D1 (Figs. 22 to 24) corresponded to the claimed container and the container in D1 to the claimed lid, and that there was no mention of the

La demande prioritaire portait sur une invention conçue de façon abstraite qui n'était donc pas terminée et c'est seulement au moment de sa réalisation concrète que l'inventeur a pu constater que l'effet recherché, à savoir la fermeture automatique, sans intervention manuelle, ne pouvait être réalisée que si l'angle d'entaillage était supérieur à 90°. L'inventeur a donc rajouté dans la demande européenne postérieure cette caractéristique essentielle pour le fonctionnement du procédé revendiqué. Il s'ensuit que la caractéristique en question n'est ni expressément divulguée par la demande prioritaire, ni déductible directement et sans ambiguïté de ce document.

La revendication 1 ne saurait donc bénéficier de l'immunité prioritaire de la demande française antérieure et l'usage antérieur qui se serait produit postérieurement à la date de priorité et antérieurement à la date de dépôt du brevet européen en cause est, par conséquent, opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

ii) Sur la validité de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D1

Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. La revendication 1 modifiée, sur laquelle se fonde la décision contestée, est délimitée par rapport à cet état de la technique.

La revendication 1 en procédure ne contient aucune limitation sur le fait que la fermeture automatique doit s'effectuer à l'intérieur même de l'appareil de compactage; elle vise, par conséquent, tout procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle muni de replis.

Or, le document D1 décrit un emballage de ce genre dont les rabats du conteneur sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, les replis du couvercle étant, pour un emballage à six côtés, entaillés d'un angle supérieur à 60°; dans le cas d'un emballage à quatre côtés, cet angle aurait été, bien entendu, supérieur à 90°.

Il s'ensuit que l'on retrouve pour l'essentiel le procédé de fermeture automatique revendiqué, si ce n'est que le couvercle du document D1 (figures 22 à 24) correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 au couvercle revendiqué et

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°. 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° 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 (ABl. 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.

presence of a compressible material inside the package.

The mere inversion of lid and container was an operation that could easily be carried out by a skilled person, who would be bound to hit upon the claimed process if he wished to package a compressible material.

The subject-matter of claim 1 did not therefore show the required inventive step.

VII. The respondent (patent proprietor) argued that all the features of claim 1 were disclosed almost verbatim in the prior application, apart from the value of 90° for the angle. In the case of a rectangular lid, the cuts could not fulfil their function, specifically defined on page 4, lines 10 to 12, of the prior application, unless their angle at the top was greater than 90°. The value for the angle of cutting was therefore clearly apparent from the content of the prior application.

The respondent also submitted that the lack of an inventive step with regard to the subject-matter of claim 1 had not been cited by the appellants in the opposition proceedings. In the notice of opposition, it was said that the subject-matter of claim 1 lacked novelty vis-à-vis the cited prior use, and the notice indeed only mentioned lack of an inventive step in connection with the subject-matter of claim 3. The appellants cited D1 for the first time in the appeal.

The lack of an inventive step therefore constituted a fresh ground for opposition within the meaning of the opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420). It was not a purpose of appeal proceedings to examine grounds for opposition on which the decision of the opposition division was not based. This would be the case if the question of inventive step were to be examined with regard to D1. The respondent (patent proprietor) was therefore opposed to such examination, which would be contrary to the spirit of the Convention and to the case law of the Enlarged Board of Appeal.

qu'il n'est pas fait mention de la présence d'une matière compressible à l'intérieur de l'emballage.

La simple inversion du couvercle et du conteneur est une opération d'exécution à la portée de l'homme du métier qui tomberait nécessairement sur le procédé revendiqué, dans le cas où il souhaiterait emballer une matière compressible.

L'objet de la revendication 1 ne présente donc pas l'activité inventive requise.

VII. L'intimée (titulaire du brevet) a fait valoir que toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées presque mot pour mot dans la demande prioritaire à l'exception de la valeur de l'angle de 90°. Or dans le cas d'un couvercle rectangulaire, les entailles ne peuvent remplir leur fonction, qui est définie en particulier en page 4 lignes 10 à 12 de la demande prioritaire, que si leur angle au sommet est supérieur à 90°. La valeur de l'angle d'entaillement ressort donc bien du contenu de la demande prioritaire.

Elle a au surplus soutenu, que le défaut d'activité inventive à l'égard de l'objet de la revendication 1 n'a pas été invoqué par la requérante dans la procédure d'opposition. En effet, dans le mémoire d'opposition, il est dit que l'objet de la revendication 1 manque de nouveauté par rapport à l'usage antérieur invoqué et c'est seulement à l'encontre de l'objet de la revendication 3 que ce mémoire mentionne le défaut d'activité inventive. Le document D1 a été cité par la requérante pour la première fois en recours.

Le manque d'activité inventive constitue donc un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis de la Grande Chambre de recours rendu dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 420). Il n'entre pas dans la finalité de la procédure de recours d'examiner des motifs d'opposition sur lesquels la décision de la Division d'opposition ne s'est pas fondée. Tel serait le cas, si l'on examinait la question de l'activité inventive par rapport au document D1. En conséquence, l'intimée (titulaire du brevet) s'oppose à cet examen qui serait contraire à l'esprit de la Convention et à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

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.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the European patent maintained on the basis of the claims filed by letter of 17 November 1995 (main request) and subsidiarily on the basis of one of the requests annexed to its letter of 20 January 1997.

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet européen sur la base des revendications déposées par courrier en date du 17 novembre 1995 (requête principale) et subsidiairement sur la base de l'une des requêtes annexées à son courrier du 20 janvier 1997.

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 (ABl. 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

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of amendments

It is established that the amendments to claim 1 fulfil the requirements of Article 123(2) EPC. In particular, the feature concerning the angle of cutting as greater than 90° is based on page 4, lines 5 to 10, and on Fig. 7, showing an angle of 180°. The further features of claim 1 are found notably in claims 1 and 2 as originally filed.

Claim 1 is identical with the granted claim 1. It therefore fulfils the requirements of Article 123(3) EPC.

3. Claimed priority

3.1 The European patent in suit claims priority from French patent application No. 86 09 412, filed on 25 June 1986. Since the alleged prior use, according to the appellants, took place between the priority date and the date of filing of the contested European patent, it is necessary to determine whether the priority was validly claimed. If this is the case, then the alleged prior use does not constitute prior art citable under Article 54(2) EPC.

3.2 As the Enlarged Board of Appeal pointed out in its opinion in G 3/93 (OJ EPO 1995, 18), a subsequent European patent application can only derive priority from a previous first application if the two applications concern exactly the same invention (see also Article 87(1) EPC).

Under Article 88(4) EPC or Article 4, Section H, of the Paris Convention, priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous applica-

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Admissibilité des modifications :

Il est constant que les modifications apportées à la revendication 1 satisfont aux conditions de l'article 123(2) CBE. En particulier, la caractéristique concernant l'angle d'entaillage supérieur à 90° est fondée sur le passage de la page 4, lignes 5 à 10 et sur la figure 7 montrant un angle d'entaillage de 180°. Les autres caractéristiques de la revendication 1 se retrouvent notamment dans les revendications 1 et 2 initialement déposées.

La revendication 1 est identique à la revendication 1 délivrée. Elle satisfait par conséquent aux conditions de l'article 123(3) CBE.

3. Sur la priorité revendiquée :

3.1 Le brevet européen en cause revendique la priorité de demande de brevet français déposée le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412. L'usage antérieur allégué s'étant, selon la requérante, produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause, il y a lieu de déterminer si la priorité est valablement revendiquée. Si tel est le cas, l'usage antérieur allégué ne constitue pas une antériorité opposable au titre de l'article 54(2) CBE.

3.2 Ainsi que l'a rappelé la Grande Chambre de recours dans son avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18), il est nécessaire, pour qu'une demande de brevet européenne postérieure puisse bénéficier de la priorité d'une première demande antérieure, qu'il y ait identité d'invention entre les deux demandes (voir également Article 87, paragraphe 1 CBE).

A cet égard, aux termes de l'article 88, paragraphe 4 CBE ou de l'article 4, lettre H de la Convention d'Union de Paris, une priorité ne saurait être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent

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).

tion, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.

The right of priority only covers those elements of the European patent application which are included in the previous application whose priority is claimed (Article 88(3) EPC).

3.3 Article 87(1) EPC does not specifically state that the question whether two applications concern exactly the same invention ("identity of invention") has to be assessed by reference to the skilled person. However, this must be the case: identity of invention is established between two patent applications, the one previous and the other subsequent, and a patent application is a technical document, addressed to the skilled person, not a work intended for the general reader (see *P. Mathély*, *Le droit européen des brevets d'invention*, p. 210).

The skilled person to whom reference must be made for the purpose of assessing identity of invention is the same as the person whose point of view forms the basis for assessing inventive step or deciding whether the description discloses the invention in a sufficiently clear and complete manner (Art. 83 EPC). He possesses a general knowledge of the technical area in question. However, as with the assessment of inventive step, he is not familiar with all the prior art, but only with those elements of it which form part of his general knowledge, and it is on the basis of this knowledge, or by carrying out simple operations derived from it, that he may infer whether or not there is identity of invention.

For the assessment of identity of invention, it cannot be required that every feature claimed in the European patent application be found in identical form in the previous application whose priority is claimed. It is necessary to give some flexibility to the requirement for identity of invention between the two applications (see *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, Article H, Section 4, observation (b)).

pas dans les revendications formulées dans la demande antérieure, pourvu que l'ensemble des pièces de ladite demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée (article 88, paragraphe 3 CBE).

3.3 L'article 87, paragraphe 1 CBE ne précise pas que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention mais il ne saurait en être autrement. En effet, l'identité d'invention est établie entre deux demandes de brevet, l'une antérieure et l'autre postérieure, et une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier (cf. *P. Mathély* "Le droit européen des brevets d'invention", p. 210).

L'homme du métier auquel il convient de se référer pour apprécier l'identité d'invention est le même que celui qui est chargé d'apprécier l'activité inventive ou le caractère suffisant de la description (Article 83 CBE). Il est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

A cet égard, quand il s'agit d'apprécier l'identité d'invention, il ne peut pas être exigé que l'ensemble des caractéristiques revendiquées dans la demande de brevet européen postérieure se retrouve à l'identique dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Il y a lieu de tempérer d'une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes (voir *G. H. C. Bodenhausen* "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967" BIRPI 1969, article 4, lettre H, alinéa 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

Consequently, some features claimed in the European application need not be explicitly mentioned in the previous application whose priority is claimed, provided that the skilled person is able, purely on the basis of his knowledge or by performing simple operations to carry out the invention, to infer these features from the prior application.

3.4 It is necessary to assess whether, in the light of the principles stated above, claim 1 of the European patent in suit is entitled to the claimed priority.

Claim 1 of the patent includes a structural feature according to which the lid of the container is "provided with folds cut at the corners at an angle greater than 90°". The appellants have correctly argued that the highlighted part of this structural feature does not appear in the prior application. Nor does the prior application contain a drawing showing a cut angle greater than 90° (Fig. 7 was added to the European patent application). But the prior application does define this structural feature in a more general way, as a functional feature, or, to put it another way, in terms of the desired result, the angle of the cut being selected so as to make the flaps independent of one another and not to keep them folded in a position perpendicular to the base surface of the lid (see page 4, lines 6 to 12, of the previous French application).

As the above passage and the drawings show (Fig. 3), the folds of the lid cut in this way have to be able to assume a position perpendicular to the base surface of the lid within the compacting apparatus.

In the present case, a skilled person familiar with the contents of the original French application but knowing nothing whatever of the European patent in suit would nevertheless have no difficulty in identifying the structural feature concerning the value for the angle of cutting. The skilled person wishing to realise the package according to the original French application would be guided by the functional feature disclosed therein; he would therefore know that the angles of the folds would have to be cut in such a way that the folds could assume a position perpendicular to the bottom of the lid inside the

Par conséquent, certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne postérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire.

3.4 Il convient d'examiner si, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, la revendication 1 du brevet européen en cause bénéficie de la priorité revendiquée.

La revendication 1 du brevet comporte une caractéristique structurelle selon laquelle le couvercle de l'emballage est "muni de replis prévus entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90°". Il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que la caractéristique structurelle, dans sa partie soulignée, ne figure pas dans la demande prioritaire. La demande prioritaire ne contient pas non plus de figure montrant un angle d'entaillage supérieur à 90° (la figure 7 a été ajoutée à la demande de brevet européen). Toutefois, cette caractéristique structurelle est définie de façon plus générale dans la demande prioritaire sous forme de caractéristique fonctionnelle ou, autrement dit, en termes de résultat à atteindre, l'angle d'entaillage devant être choisi de façon à rendre les rabats indépendants les uns des autres et à ne pas les tenir en position pliée perpendiculairement par rapport au plan de base du couvercle (voir page 4, lignes 6 à 12 de la demande française antérieure).

Par conséquent, ainsi qu'il ressort du passage ci-dessus et des dessins (figure 3), les replis du couvercle ainsi entaillés doivent pouvoir prendre une position perpendiculaire par rapport au plan de base du couvercle à l'intérieur de l'enceinte de compactage.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier qui connaîtrait le contenu de la demande française d'origine et qui ignorerait tout du brevet européen en cause serait à même de retrouver sans difficulté la caractéristique structurelle relative à la valeur de l'angle d'entaillage. En effet, l'homme du métier qui désirerait réaliser l'emballage de la demande française d'origine serait guidé par la caractéristique fonctionnelle qui y est divulguée; il saurait ainsi que les angles des replis doivent être entaillés de façon que ces replis puissent prendre une position perpendiculaire par rapport au fond du couvercle dans le

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 Well-

compacting apparatus. From this general idea he could easily infer that, in order to achieve this effect, the angle of cutting would have to be greater than 90° if the lid were rectangular.

3.5 The appellants have essentially argued that the previous French application contains only the main outlines of the invention, whereas the subsequent European patent was supplemented by a realisation element making it possible to carry out the invention. However, as has already been noted, the skilled person, in the light of his professional knowledge and in particular of simple operations for carrying out the invention, especially – as in the present case – simple operations of folding and cutting a sheet of cardboard, would have no difficulty in identifying this realisation element under the guidance of the teaching in the previous French application.

3.6 Under Article 88(3) EPC, the right of priority can only be accorded in respect of elements in the European patent application which are "included in the application ... whose priority is claimed". This means that the subsequent European patent application is only entitled to the priority of the previous application for those elements which are common to both applications.

All the elements of claim 1 of the European patent in suit, including the features relating to the angle of cutting and the flaps on the container, which are continuous at the corners and discontinuous between the corners (see claim 2 of the prior application), are present in the previous French application, even if the two documents are not identical.

From this, it can only be concluded that the elements of claim 1 are entitled to the claimed priority, and therefore that the alleged prior use, said to have occurred after the priority date of the previous first application, is not to be taken into consideration in assessing the patentability of the claimed invention.

4. Problem – solution

4.1 The discussion shows that the closest prior art consists in the process for closing packages described in connection with Fig. 2 of the European patent in suit. The package used is an "American box" of the classic type, made of corrugated cardboard and including upper and lower flaps. First, the lower part is closed with the

compacteur. De cette idée générale, il pourrait en déduire simplement que, pour ce faire, l'angle d'entaillage doit être, dans le cas d'un couvercle à quatre côtés, supérieur à 90°.

3.5 La requérante a pour l'essentiel soutenu que la demande française antérieure contient seulement les grandes lignes de l'invention alors que le brevet européen postérieur a été complété par un élément de réalisation permettant d'exécuter l'invention. Toutefois, comme on l'a fait observer précédemment, l'homme du métier peut, à la lumière de ses connaissances professionnelles et notamment de simples opérations d'exécution, dans le cas d'espèce de simples opérations de pliage et de découpage d'un flan de carton, retrouver sans difficulté cet élément de réalisation en se laissant guider par l'enseignement donné dans la demande française antérieure.

3.6 Aux termes de l'article 88, paragraphe 3 CBE, le bénéfice de la priorité ne peut être accordé que pour les éléments de la demande de brevet européen qui sont "contenus dans la demande antérieure". Cela signifie que la demande de brevet européen postérieure ne bénéficie de l'immunité de la demande antérieure que pour les éléments communs aux deux demandes.

Or, tous les éléments de la revendication 1 du brevet européen en cause, y compris les caractéristiques relatives à l'angle d'entaillage et aux rabats du conteneur, qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles (voir revendication 2 de la demande prioritaire) se retrouvent, même si ce n'est pas à l'identique, dans la demande française antérieure.

Force est donc de constater que les éléments de la revendication 1 bénéficient de la priorité revendiquée et que l'usage antérieur allégué qui se serait produit depuis la date de la première demande prioritaire n'est pas, par conséquent, à prendre en considération pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée.

4. Problème – solution

4.1 Il ressort des débats que l'état de la technique le plus proche est formé par le procédé de fermeture d'un emballage décrit en liaison avec la figure 2 du brevet européen en cause. L'emballage utilisé est une "caisse américaine" de type classique en carton ondulé comportant des rabats supérieurs et inférieurs. Après l'avoir

pappe 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.

aid of a self-adhesive strip, then the upper flaps are folded outwards, and the package is placed in a waste compactor fitted with a piston for compressing the waste material inside the box.

At the end of the operation, it is necessary to remove the full container from the compacting apparatus by opening the main aperture, then to fold the upper flaps back on themselves and place a self-adhesive strip over the join between the flaps so as to seal the contents and thereby isolate the compacted waste from the environment.

The technical problem addressed by the European patent in suit consists in remedying this inconvenience, ie in providing a system for automatic closure of the container filled with compressible material without having to remove the container from the compacting apparatus.

4.2 The problem is essentially resolved, in accordance with claim 1, by the following characteristic elements:

(i) the body of the container includes flaps directed towards the interior of the container, the flaps being continuous at the corners and discontinuous between the corners;

(ii) the lid is provided with folds directed outwards, the corners of which are cut at an angle greater than 90°;

(iii) the process consists in pressing the lid as well as the compressible waste in the container, so that the folds of the lid pass the flaps of the container;

(iv) and in allowing the compressed material to recover its volume naturally to push the lid back upwards, so that its folds are locked under the flaps of the container.

5. Novelty

The subject-matter of claim 1 is clearly new vis-à-vis D1, since the latter document, as explained below, does not describe any of the features (i) to (iv) listed above.

From this, it follows that the subject-matter of claim 1 is new vis-à-vis this state of the art.

fermé dans sa partie inférieure à l'aide d'une bande auto-adhésive et replié vers l'extérieur ses rabats supérieurs, cet emballage est introduit dans un compacteur de déchets équipé d'un piston permettant de comprimer les déchets à l'intérieur du carton.

En fin d'opération, il est nécessaire de faire sortir le conteneur plein de l'appareil de compactage en ouvrant la grande porte principale puis de replier les rabats supérieurs de l'emballage sur eux-mêmes, de poser une bande auto-adhésive à la jointure des rabats afin de fermer le contenu et d'isoler ainsi les déchets compactés du milieu ambiant.

Le problème technique posé dans le brevet européen en cause est celui de remédier à cet inconvénient, à savoir de proposer un système de fermeture automatique du conteneur rempli de matières compressibles sans avoir à le sortir de l'enceinte de compactage.

4.2 Ce problème est pour l'essentiel résolu, conformément à la revendication 1, par les éléments caractéristiques suivants :

i) le corps du conteneur comporte des rabats dirigés vers l'intérieur du conteneur, les rabats étant continus dans les angles et discontinus entre les angles ;

ii) le couvercle comporte des replis dirigés vers l'extérieur du conteneur et qui sont entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90° ;

iii) le procédé consistant à pousser le couvercle, ainsi que les déchets compressibles dans le conteneur afin que les replis du couvercle dépassent les rabats du conteneur ;

iv) et à laisser la matière comprimée reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle vers le haut, afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

5. Nouveauté

Il est manifeste que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D1 puisque, ainsi qu'il sera exposé ci-après, ce document ne décrit aucune des caractéristiques i) à iv) ci-dessus.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à cet état de la technique.

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 (ABl. 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 ver-

6. Question of whether the board is authorised to examine for lack of an inventive step

The respondent (patent proprietor) has argued that the allegation that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step, raised for the first time by the appellants in their statement of grounds for appeal, constitutes a fresh ground for opposition within the meaning of the opinion of the Enlarged Board of Appeal in case G 10/91. Moreover, D1, the basis for the allegation of lack of inventive step, had not been cited by the appellants (opponents) during the opposition proceedings.

This being said, it must be remembered that the notice of opposition explicitly claimed that the subject-matter of the European patent was not patentable because it lacked an inventive step.

In the notice, the opponents said that the subject-matter of claim 1 was not new, and the issue of inventive step was indeed only raised in connection with claim 3. However, it is obvious that the question of inventive step could not be raised in connection with claim 1, since the question cannot arise if the claimed subject-matter is not new.

From this, it follows that the lack of an inventive step cannot constitute a fresh ground for opposition.

7. D1 was quoted and analysed in the European patent in suit. There, it is considered to form part of the closest state of the art, providing the basis for the wording of claim 1 of the patent. In accordance with decision T 536/88 (OJ EPO 1992, 638), this document has to be taken into consideration in the appeal proceedings, even if it was not expressly cited within the opposition period.

8. Inventive step

Contrary to the appellants' view, the subject-matter of claim 1 does not obviously follow from the teaching of D1.

The latter document describes a package comprising a container and a lid; the body of the container is provided in its upper part with folds directed towards the exterior of the

6. Sur la question de savoir si la Chambre est habilitée à examiner le défaut d'activité inventive

L'intimée (titulaire du brevet) a soutenu que le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 invoqué par la requérante pour la première fois dans son mémoire de recours, constitue un nouveau motif d'opposition, au sens de l'avis donné par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/91. Au surplus, le document D1, sur lequel se fonde le défaut d'activité inventive, n'a pas été cité par la requérante (opposante) pendant la procédure d'opposition.

Ceci étant exposé, il importe d'observer que le mémoire d'opposition indiquait expressément que l'objet du brevet européen n'était pas brevetable pour défaut d'activité inventive.

Il est vrai que l'opposante a, dans son mémoire, soutenu que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau et que c'est seulement pour la revendication 3 que la question de l'activité inventive a été abordée. Il est cependant manifeste que la question de l'activité inventive ne pouvait pas être abordée en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, puisque si l'objet d'une revendication n'est pas nouveau, la question de l'activité inventive ne peut pas, bien entendu, se poser.

Il s'ensuit que le défaut d'activité inventive ne saurait constituer un nouveau motif d'opposition.

7. Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. Il y est considéré comme faisant partie de l'état de la technique le plus proche, à partir duquel a été rédigée la revendication 1 du brevet. Conformément à la décision T 536/88 (JO OEB 1992, 638) ce document doit être pris en considération dans la procédure de recours même s'il n'a pas été expressément invoqué pendant le délai d'opposition.

8. Activité inventive

Contrairement ce que soutient la requérante, l'objet de la revendication 1 ne résulte pas à l'évidence de l'enseignement du document D1.

En effet, ce document décrit un emballage comprenant un conteneur et un couvercle ; le corps du conteneur comporte à sa partie supérieure des replis dirigés vers l'extérieur du

sehen, 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.

container and cut at certain angles; the lid is provided with flaps directed towards the interior of the lid. Manually fitting the lid on the container produces automatic closure, the flaps of the lid being locked behind the folds of the container.

It must be noted that none of the above-listed features (i) to (iv) of claim 1 are to be found in D1. In particular, none of these features could have suggested themselves to the skilled person, since D1 evidenced no intention whatever of utilising the compressibility of a material placed in the container, such compressible material enabling the lid to be pushed back upwards so that its folds are locked under the flaps of the container.

The appellants maintain that the lid in D1 corresponds to the claimed container and that the container in D1 corresponds, in turn, to the claimed lid. To derive the claimed invention, it would suffice merely to invert the functions of lid and container.

This being said, it must be noted that the suggested inversion does not make it possible to arrive at the claimed invention, since there is no question in D1 of using a compressible material enabling the lid to be pushed back upwards so that its folds are locked under the flaps of the container. Moreover, nothing in D1 would lead the skilled person to make the suggested inversion. According to the consistent case law of the boards of appeal, the proper question is not what the skilled person might do, but what he definitely would do (see, in particular, T 2/83, OJ EPO 1984, 265). In the absence of a compressible material, the skilled person would have no objective reason for proceeding to such an inversion.

From this, it follows that the subject-matter of claim 1 shows the required inventive step (Article 56 EPC).

This conclusion also applies to claims 2 and 3, which concern particular ways of carrying out the closure process according to claim 1.

conteneur et qui sont entaillés dans certains angles ; le couvercle comporte des rabats dirigés vers le fond du couvercle. En emboîtant manuellement le couvercle sur le conteneur, il se produit un verrouillage automatique, les rabats du couvercle venant s'encliqueter derrière les replis du conteneur.

Il y a lieu d'observer que l'on ne retrouve dans le document D1 aucune des quatre caractéristiques i) à iv) visées ci-dessus qui sont énoncées dans la revendication 1. En particulier, aucune de ces caractéristiques ne peut être suggérée à l'homme du métier dans la mesure où, dans le document D1, il n'est jamais prévu d'utiliser le caractère compressible d'une matière logée à l'intérieur du conteneur, cette matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

La requérante soutient que le couvercle du document D1 correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 correspond, quant à lui, au couvercle revendiqué. Pour aboutir à l'invention revendiquée, il suffirait par conséquent d'effectuer une simple inversion du couvercle et du conteneur.

Ceci étant exposé, il importe de noter que l'inversion préconisée ne permet pas d'aboutir à l'invention revendiquée puisqu'il n'est nullement question, dans le document D1, d'utiliser une matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur. Au surplus, rien dans le document D1 n'incite l'homme du métier à effectuer l'inversion préconisée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de se demander ce qu'aurait fait l'homme du métier et non pas ce qu'il pouvait faire (voir notamment décision T 2/83, JO OEB 1984, 265). Or, en l'absence de matière compressible, l'homme du métier n'avait aucune raison objective de procéder à une telle inversion.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 présente l'activité inventive requise (article 56 CBE).

Cette conclusion s'étend également aux revendications 2 et 3 qui concernent des modes de mise en oeuvre particuliers du procédé de fermeture selon la revendication 1.

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

9. It must therefore be concluded that the grounds cited for opposition do not prejudice the maintenance of the European patent as amended.

9. Force est donc de constater que les motifs d'opposition invoqués ne s'opposent pas au maintien du brevet européen tel que modifié.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The contested decision is set aside;

1. La décision attaquée est annulée ;

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.

2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the European patent on the basis of claims 1 to 3 annexed to the letter of 17 November 1995 and of the description and drawings as originally filed.

2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet européen sur la base des revendications 1 à 3 annexées à la lettre du 17 novembre 1995, de la description et des dessins tels que délivrés.