

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1 vom  
22. Juni 1983  
T 113/82\***

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: G. Andersson  
Mitglieder: M. Huttner  
P. Ford

**Anmelderin: International Business  
Machines Corporation**  
**Stichwort: "Aufzeichnungsgerät/IBM"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 56**  
**"Erfinderische Tätigkeit" — "Reihe  
von Schritten"**

*Leitsatz*

*Ist vom bekannten Stand der Technik bis zur Erfindung eine Reihe von Schritten erforderlich und ist der letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar, kann dem Anmelder in der Regel eine erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 25. Juli 1979 eingereichte und am 5. März 1980 unter der Nummer 0 008 378 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 79 102 637.0, die die Priorität einer früheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten vom 28. August 1978 in Anspruch nimmt, wurde am 31. März 1982 durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 6. Juni 1981 eingegangenen Ansprüche 1 bis 3 mit den mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. November 1981 eingereichten Änderungen zugrunde.

II. In der Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand des damaligen Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Zur Unterstützung ihrer Entscheidung führte sie die Druckschriften DE-U-1 910 543 und DE-B-1 786 498 an und wies darauf hin, daß die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus der Druckschrift DE-U-1 910 543 bekannt seien und die Merkmale des kennzeichnenden Teils gegenüber den Druckschriften DE-U-1 910 543 und DE-B-1 786 498 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

III. Am 25. Mai 1982 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein; die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet und die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hielt an den Ansprüchen fest, die der Zurückweisung zugrunde lagen, und vertrat die Auffassung, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus den genannten Ver-

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.2.1 dated  
22 June 1983  
T 113/82\***

Composition of the Board:  
Chairman: G. Andersson  
Members: M. Huttner  
P. Ford

**Applicant: International Business  
Machines Corporation**  
**Headword: "Recording apparatus/  
IBM"**

**EPC Articles 52(1), 56**  
**"Inventive step" — "Series of steps"**

*Headnote*

*If, in order to proceed from the known art to the invention, one needs to take a series of steps and the last step is not proved to be known from the prior art nor is it derivable therefrom even though it appears at first sight to be a very simple one, the presence of an inventive step cannot in general reasonably be denied.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 79 102 637.0 filed on 25 July 1979 and published on 5 March 1980 under number 0 008 378, claiming priority from a prior application in the United States of America of 28 August 1978, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 31 March 1982. The decision was based on Claims 1 and 3 received on 6 June 1981, with the amendments as set forth in the appellants' letter submitted on 23 November 1981.

II. In the decision the Examining Division held that the subject-matter of the current Claim 1 did not involve an inventive step. In support of the decision it cited the documents DE-U-1 910 543 and DE-B-1 786 498 and pointed out that the features of the preamble of Claim 1 are known from DE-U-1 910 543 and that those of the characterising portion do not involve an inventive step, again by reference to DE-U-1 910 543 and DE-B-1 786 498.

III. On 25 May 1982 the appellants lodged an appeal against that decision, with payment of the appeal fee and the Statement of Grounds filed in due time. The appellants adhere to the claims on which the refusal was based and are of the opinion that the subject-matter of Claim 1 is not obvious from the publications cited. They also state that they would be prepared, if need be, to introduce the features of Claim 3 into Claim 1

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1 du  
22 juin 1983  
T 113/82\***

Composition de la Chambre:  
Président: G. Andersson  
Membres: M. Huttner  
P. Ford

**Demanderesse: International Business  
Machines Corporation**  
**Référence: "Dispositif d'enregistre-  
ment/IBM"**

**Articles 52(1), 56 de la CBE**  
**"Activité inventive" — "Série  
d'étapes"**

*Sommaire*

*Lorsqu'en partant de l'état de la technique connue, pour aboutir à l'invention, il est en fait nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes et qu'il n'est ni prouvé que la dernière étape était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle peut à première vue sembler constituer une étape très simple, l'existence d'une activité inventive ne peut en général raisonnablement être déniée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 79 102 637.0 déposée le 25 juillet 1979 et publiée le 5 mars 1980 sous le numéro 0 008 378, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 28 août 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 31 mars 1982. Cette décision était fondée sur les revendications 1 à 3 reçues le 6 juin 1981 et modifiées conformément à la lettre de la demanderesse en date du 23 novembre 1981.

II. Dans sa décision, la Division d'examen a indiqué que l'objet de la revendication 1 actuelle n'impliquait pas d'activité inventive. Elle a cité à l'appui les documents DE-U-1 910 543 et DE-B-1 786 498 et a fait observer que les caractéristiques mentionnées dans le préambule de la revendication 1 étaient connues d'après le document DE-U-1 910 543 et que celles de la partie caractérisante n'impliquaient pas d'activité inventive, toujours par référence aux documents DE-U-1 910 543 et DE-B-1 786 498.

III. Le 25 mai 1982, la demanderesse a introduit un recours contre cette décision; elle a procédé dans les délais au paiement de la taxe de recours et au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Elle maintient les revendications sur lesquelles le rejet a été fondé et estime que l'objet de la revendication 1 n'est pas évident d'après les documents cités. Elle indique également qu'elle serait disposée, le cas échéant, à intro-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

öffentlichungen ergebe. Sie erklärte auch, daß sie erforderlichenfalls bereit sei, die Merkmale des Anspruchs 3 in den Anspruch 1 aufzunehmen oder Anspruch 1 so zu ändern, daß er die Anordnung der Tastatur umfasse.

IV. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 19. Januar 1983 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen eine Reihe von Mängeln aufwiesen.

V. Auf diesen Bescheid hin reichte die Beschwerdeführerin Änderungen, die handschriftlich in die Beschreibung zu übertragen waren, neue Seiten 2, 3, 4 und 5 der Beschreibung und neue Ansprüche 1 bis 3 ein.

Anspruch 1 lautet nunmehr wie folgt:

1. Bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät zum Aufzeichnen von Daten auf einem vom Bediener eingegebenen Einzeldokument mit einem Dokumenttransportweg, auf dem das Dokument einer Aufzeichnungsstation zugeführt wird, wobei der Transportweg das Dokument aufnehmende und führende Flächen aufweist, nämlich eine erste von außen zugängliche und im wesentlichen horizontale und flache Aufnahmeplatte (30 a), auf welche der Bediener das einzugebende Dokument legt, anschließend eine fortlaufende, nach oben gerichtete und gekrümmte Fläche (30 c) innerhalb des Gerätegehäuses, die sich über einen Winkel von fast 90° erstreckt und die Bewegungsrichtung des eingegebenen Dokuments von einer im allgemeinen horizontalen Richtung in eine im allgemeinen vertikale Richtung lenkt, und eine fortlaufende, im wesentlichen senkrechte Fläche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufzeichnungsgerät einen Einfachsatz von Zug- und Förderrollen (40, 42) aufweist, um das Dokument durch die Aufzeichnungsstation (20, 24) zu ziehen und es aus dem Aufzeichnungsgerät herauszubefördern, wobei die Rollen (20, 24) innerhalb des Gerätegehäuses über der Aufzeichnungsstation (20, 24) angebracht sind und das vordere Ende des Dokumentes fassen, nachdem dieses Ende vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation geschoben wurde, das Dokument bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation (20, 24) ziehen und es dann oben aus dem Gerätegehäuse herausbefördern, so daß es dem Bediener leicht zugänglich ist.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des europäischen Patents auf der Grundlage der geänderten Beschreibung und der Zeichnungen sowie der nunmehr gültigen Ansprüche 1 bis 3.

VII. Für den Fall, daß die Beschwerdekammer beabsichtigt, die Zurückweisungsentscheidung nach Prüfung der Anträge der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten, beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Ver-

or to amend Claim 1 so as to include the location of the key board.

IV. By a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 19 January 1983, the appellants were advised that the claims, the description and the drawings contained a number of deficiencies.

V. In reply to the communication, the appellants submitted amendments to be effected in the description in manuscript, new pages 2, 3, 4 and 5 of the description together with new Claims 1 to 3.

Claim 1 now reads as follows:

1. Operator-controlled recording apparatus for recording matter on a discrete document entered into the apparatus by the operator and comprising a document transport path along which the document is transported to a recording station, said transport path comprising document-receiving-and-guiding surfaces including an initial, externally accessible, entry, substantially horizontal, flat surface (30a) on which the operator can position a document to be entered, followed by a contiguous up-directed, curved surface (30c) within the apparatus casing which subtends an angle of substantially 90 degrees and changes the direction of movement of an entered document from a generally horizontal direction to a generally vertical direction, and a contiguous substantially vertical surface, characterised in that the apparatus comprises a single set of drawing-and-delivery rolls (40, 42) for drawing the document through the recording station (20, 24) and for delivering the document out of the apparatus, said rolls (20, 24) being located within the apparatus casing above the recording station (20, 24) so as to engage the leading end of the document, after that end has been pushed by the operator through the recording station, to pull the trailing portion of the document through the recording station (20, 24) and to deliver the document out of the top of the apparatus casing so that it is readily accessible to the operator.

VI. The appellants requested that the impugned decision be set aside and the European patent be granted on the basis of the amended description and drawings and the presently proposed Claims 1 to 3.

VII. In case the Board of Appeal's intention, upon consideration of the appellants' submissions, were to uphold the decision to refuse, the appellants requested oral proceedings prior to the Board's issue of its decision.

duire les caractéristiques de la revendication 3 dans la revendication 1 ou à modifier la revendication 1 de manière à inclure l'emplacement du clavier.

IV. Par une notification en date du 19 janvier 1983, telle que visée à l'article 110(2) CBE, la requérante a été avisée que les revendications, la description et les dessins comportaient un certain nombre d'irrégularités.

V. En réponse à cette notification, la requérante a déposé des modifications à reporter directement à la main dans la description, les nouvelles pages 2 à 5 de la description ainsi que les nouvelles revendications 1 à 3.

La revendication 1 s'énonce désormais comme suit:

"1. Dispositif d'enregistrement commandé par un opérateur pour enregistrer des données sur un document particulier introduit dans le dispositif par l'opérateur, et comprenant un chemin de transport de documents le long duquel le document est entraîné vers une station d'enregistrement, ledit chemin de transport comportant des surfaces de réception et de guidage de documents comprenant une surface plate (30a) initiale d'entrée extérieurement accessible et pratiquement horizontale sur laquelle l'opérateur peut disposer un document à introduire, suivie par une surface incurvée (30c) contiguë et orientée vers le haut à l'intérieur du carter du dispositif, qui sous-tend un angle d'approximativement 90° et transforme le mouvement généralement horizontal d'un document introduit en un mouvement généralement vertical, et une surface pratiquement verticale contiguë, caractérisé en ce que le dispositif comprend un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie (40, 42) pour entraîner le document au travers de la station d'enregistrement (20, 24) et pour sortir le document du dispositif, lesdits galets (40, 42) étant disposés dans le carter du dispositif au-dessus de la station d'enregistrement (20, 24) de façon à saisir l'extrémité avant du document après que cette extrémité ait été poussée par l'opérateur dans la station d'enregistrement, à tirer la partie arrière du document au travers de la station d'enregistrement (20, 24) et à faire sortir le document par le dessus du carter de l'appareil de manière à ce qu'il puisse être facilement saisi par l'opérateur."

VI. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet européen sur la base de la description et des dessins modifiés et des revendications actuelles 1 à 3.

VII. Dans le cas où, après avoir examiné les conclusions de la requérante, la Chambre de recours aurait l'intention de confirmer la décision de rejet, la requérante a demandé à recourir à la procédure orale avant que la Chambre

handlung.

VIII. Bezüglich der ursprünglichen Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen wurde auf die Veröffentlichung Nr. 008 378 verwiesen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und Regel 64 a) EPÜ.

In der Beschwerdeschrift gibt die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich an, inwieweit sie die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt. Aus der Sachlage geht jedoch hervor, daß die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung wünscht.

Deshalb kann davon ausgegangen werden, daß die Beschwerde Regel 64 b) EPÜ entspricht (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Dezember 1982 in der Sache T 07/81, ABI. EPA 3/1983, 98).

2. Die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 gehören in Verbindung miteinander zum Stand der Technik, wie er sich aus der Druckschrift DE-B-1 786 498 ergibt (R. 29 (1) a) EPÜ). Nach Ansicht der Kammer ist gegen den Oberbegriff des Anspruchs 1 nichts einzuwenden; dort ist ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät erwähnt, das in der als nächstliegender Stand der Technik bezeichneten Druckschrift offenbart ist. Dieses Gerät kommt nämlich dem anmeldungsgemäßen Gegenstand in den wichtigsten Merkmalen näher als das in der Druckschrift DE-U-1 910 543 offenbarte.

Die Kammer hat auch keine Einwände gegen die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Änderung des kennzeichnenden Teils, durch die der horizontale Ausgabeschlitz im Gehäuse wegfällt; dieses Merkmal, das zunächst im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthalten war, wurde von der Beschreibung nicht gestützt. Keine Einwände bestehen ferner gegen den Anspruch, der auf das Durchziehen des Dokuments bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation und seine Herausbeförderung an der Oberseite des Gerätegehäuses gerichtet ist, weil dieses letztere Merkmal von Seite 8, Zeilen 6 bis 10 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also von der Beschreibung hinreichend gestützt und geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Änderungen sind daher nach Artikel 84 und 123 (2) EPÜ zulässig.

3. Gemäß dem kennzeichnenden Teil unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der Druckschrift DE-B-1 786 498 durch eine Reihe von Merk-

VIII. For the original claims, description and drawings reference should be made to publication number 008 378.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 EPC and Rule 64(a) EPC.

In the notice of appeal the appellant does not explicitly state the extent to which amendment or cancellation of the impugned decision is requested. However, it is clear from the circumstances of the case that the appellant is asking for cancellation of the decision.

Therefore, the appeal can be considered as complying with the provisions of Rule 64 (b) EPC (cf. decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 of 14 December 1982, in Case No. T 07/81: OJ EPO 3/1983, p. 98).

2. The features of the first part of Claim 1 are, in combination, part of the prior art as represented by DE-B-1 786 498 (Rule 29 (1) (a) EPC). In the Board's view, no objection may be raised against the preamble of Claim 1 acknowledging an operator-controlled recording apparatus disclosed in the publication referred to as the most pertinent prior art, for such apparatus is undoubtedly closer to the subject-matter of the application in respect of the salient features than that disclosed in DE-U-1 910 543.

Likewise, the Board has no objection to the appellants' amendment of the characterising clause so as to eliminate the horizontal exit slot in the apparatus casing, which feature, previously in the second part of Claim 1, was not supported by the description. Nor is there any objection to the claim specifying pulling the trailing portion of the document through the recording station so as to deliver it out of the top of the apparatus casing, because this latter feature finds its support on page 8, lines 6 to 10, of the description as filed.

Thus, the subject-matter of Claim 1 is sufficiently supported by the description and it does not extend beyond the content of the application as originally filed. The amendments are, therefore, allowable under the terms of Articles 84 and 123(2) EPC.

3. According to the characterising portion, the subject-matter of Claim 1 differs from DE-B-1 786 498 by a number of features, which may be sum-

prenne sa décision.

VIII. Pour les revendications, la description et les dessins de la demande telle qu'elle a été déposée, se référer à la publication n° 008 378.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 a) CBE.

Dans l'acte de recours, la requérante n'indique pas de façon explicite la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée est demandée. Cependant, il ressort clairement des faits de la cause que la requérante demande la révocation de la décision.

Il s'ensuit que le recours peut être considéré comme répondant aux conditions énoncées à la règle 64 b) CBE (cf. décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 14 décembre 1982, dans l'affaire n° T 07/81, Journal officiel de l'OEB n° 3/1983, p. 98).

2. Les caractéristiques mentionnées dans le préambule de la revendication 1 font, combinées entre elles, partie de l'état de la technique selon le document DE-B-1 786 498 (règle 29 (1) a) CBE). La Chambre estime qu'il ne peut être soulevé d'objection à l'encontre du préambule de la revendication 1, qui fait référence à un dispositif d'enregistrement commandé par un opérateur et décrit dans la publication citée, comme représentant l'état de la technique le plus pertinent; en effet, du point de vue de ses caractéristiques essentielles, un tel dispositif est indubitablement plus proche de l'objet de la demande que celui qui est décrit dans le document DE-U-1 910 543.

De même, la Chambre ne fait aucune objection à la modification apportée par la requérante à la partie caractérisante, qui consiste à éliminer la fente horizontale de sortie dans le carter de l'appareil; cette caractéristique, contenue antérieurement dans la partie caractérisante de la revendication 1, ne se fondait pas sur la description. La Chambre ne voit pas non plus d'objection au fait que la revendication spécifie que la partie arrière du document est tirée au travers de la station d'enregistrement de manière à ce que le document puisse sortir par le dessus du carter de l'appareil, étant donné que cette dernière caractéristique est fondée sur la description telle que déposée, page 8, lignes 6 à 10.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 est suffisamment fondé sur la description et ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Les modifications sont donc admissibles en application des articles 84 et 123 (2) CBE.

3. Conformément à la partie caractérisante, l'objet de la revendication 1 diffère du document DE-B-1 786 498 par un certain nombre de caractéris-

malen, die sich im großen und ganzen wie folgt zusammenfassen lassen: ein Einzelsatz von Zug- und Förderrollen, die über der Druckstation im Gerätegehäuse angebracht sind und das Dokument durch die Aufzeichnungsstation ziehen und aus dem Gerät herausbefördern; diese Rollen ergreifen das vordere Ende des Dokuments, nachdem dieses vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation geschoben wurde, ziehen das Dokument bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation und befördern es dann oben aus dem Gerätegehäuse heraus.

Nachdem in keiner der anderen im Recherchenbericht aufgeführten Entgegenhaltungen ein Einzelsatz von Zug- und Förderrollen offenbart ist, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu anzusehen (Art. 54 EPÜ).

4. In dem aus der Druckschrift DE-B-1 786 498 bekannten Gerät ist das programmgesteuerte Zusammenwirken von drei verschiedenen Zuführungsvorrichtungen erforderlich, wobei das Programm bewirkt, daß die Karteneinlaufkupplung dem ersten in seiner Laufrichtung umkehrbaren Transportmittel eine bestimmte Karte zuführt, das diese an das zweite ebenfalls in seiner Laufrichtung umkehrbare Transportmittel weiterleitet; dieses wiederum transportiert sie an die Aufzeichnungsstation weiter, hält dabei aber das hintere Ende der Karte fest, so daß diese zurücktransportiert werden kann, wenn die Laufrichtung umgekehrt wird; das vordere Ende der Karte ragt freistehend in die Aufzeichnungsstation hinein. Es ist daher vom Bediener aus gesehen schwierig, die Karten einzeln aus dem Ablagebehälter zu holen; das Gerät ist von der mechanischen Konstruktion her kompliziert. Die Beschwerdeführerin hält dies für nachteilig.

5. Somit besteht nach Auffassung der Beschwerdeführerin die erfindungsgemäße technische Aufgabe darin, ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät bereitzustellen, das mechanisch unkompliziert ist und bei dem der Transportmechanismus nur in einer Richtung arbeitet, was den Steuermechanismus vereinfacht.

6. Die Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe beruht darauf, den Einzelsatz von Zug- und Förderrollen über der Aufzeichnungsstation anzubringen, das Dokument vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation hindurch in diese Rollen schieben zu lassen und es so herauszubefördern, daß das vordere Ende über das Gerätegehäuse hinausragt, so daß der Bediener den aufgezeichneten Text lesen kann.

7. Es ist nun zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine erfindungsgemäße technische Aufgabe darstellt.

marised broadly as: a single set of drawing-and-delivery rolls located above the printing station and within the apparatus casing for drawing the document through the recording station and for delivering it out of the apparatus, said set engaging the leading end of the document upon being pushed through the recording station by the operator, thereby pulling the trailing end through said station delivering the document out of the top of the apparatus.

Due to the fact that of the other citations uncovered by the search report none discloses a single set of drawing-and-delivery rolls, the subject-matter of Claim 1 proves to be novel (Article 54 EPC).

4. In the apparatus known from DE-B-1 786 498, an interrelated operation under programme control of three different feed mechanisms is required, whereby the programme causes a clutched feed mechanism to initiate feeding movement of a selected card to the first reversible tractor feed mechanism which passes the card to the second reversible tractor feed mechanism, which in turn advances it to the recording station while maintaining a grip on the trailing end of the card so that it can be withdrawn when the mechanism is reversed, while the leading end of the card projects as a free standing entity into the recording station. Thus, from the operator's point of view, it is difficult to retrieve the cards individually from the exit pocket and, from the constructional aspect, the apparatus is mechanically complicated. The appellants consider these facts as disadvantages.

5. Thus, according to the appellants, the technical problem to be solved by the invention resides in the provision of an operator-controlled recording apparatus which is not mechanically complicated and in which the document feed mechanism operates in one direction only in order to simplify the control mechanism.

6. The solution of this problem underlying the application is based on the idea of locating the single set of drawing-and-delivery rolls beyond the recording station and requiring the operator to push the document through the recording station into engagement with said rolls, then delivering the document so that the leading end projects beyond the apparatus casing in order to allow the operator to read the recorded matter.

7. It remains to be examined whether the subject-matter of Claim 1 involves

tiques que l'on peut résumer globalement comme suit: un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie, disposé au-dessus de la station d'enregistrement dans le carter de l'appareil entraîne le document au travers de la station d'enregistrement et le fait sortir de l'appareil, ledit ensemble de galets saisissant l'extrémité avant du document, lorsque celui-ci est poussé dans la station d'enregistrement par l'opérateur, tout en tirant son bord arrière au travers de ladite station pour que le document ressorte par le dessus de l'appareil.

Aucune des autres antériorités révélées par le rapport de recherche ne mentionnant un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie, l'objet de la revendication 1 est nouveau (article 54 CBE).

4. L'appareil connu d'après le document DE-B-1 786 498 exige le fonctionnement en corrélation, sous commande programmée, de trois mécanismes d'entraînement distincts, selon lequel le programme fait déclencher par un mécanisme d'entraînement à embrayage le mouvement d'amenée d'une carte sélectionnée vers le premier mécanisme d'entraînement réversible à traction, qui pourvoit au transport de la carte jusqu'au second mécanisme d'entraînement réversible à traction, qui à son tour amène la carte à la station d'enregistrement et maintient alors la prise sur le bord arrière de la carte, en vue de permettre le retrait de celle-ci lors de l'inversion de marche, tandis que le bord avant de la carte fait saillie librement dans la station d'enregistrement. Un tel dispositif rend difficile pour l'opérateur la récupération des cartes une par une dans la case de sortie; en outre, du point de vue de la construction de l'appareil, il est fait appel à une mécanique compliquée. La requérante considère ces faits comme des inconvénients.

5. Il s'ensuit, selon la requérante, que le problème technique à résoudre par l'invention consiste à concevoir un appareil d'enregistrement commandé par un opérateur, qui ne soit pas compliqué du point de vue mécanique et dont le mécanisme d'entraînement du document fonctionne dans une seule direction afin de simplifier le mécanisme de commande.

6. La solution de ce problème, objet de la demande, repose sur l'idée de disposer l'ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie au-delà de la station d'enregistrement et de confier à l'opérateur le soin de pousser le document dans ladite station pour l'amener en contact avec lesdits galets, le document ressortant ensuite de l'appareil de sorte que son bord avant fasse saillie hors du carter de l'appareil de manière à permettre à l'opérateur de lire l'enregistrement.

7. Il reste à examiner si l'objet de la revendication 1 implique une activité

rische Tätigkeit aufweist; dabei erhebt sich die Frage, ob die angeführten Druckschriften dem Fachmann einen Hinweis dafür liefern, wie der Mechanismus des Geräts nach der Druckschrift DE-B-1 786 498 geändert werden könnte, damit man zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt.

7.1 Die Druckschrift DE-U-1 910 543 beschreibt ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät (eine Schreibmaschine) mit einer nach unten gerichteten Papierzuführung aus zwei zusammenlaufenden Flächen, die zu dem Klemmpunkt des ersten Walzenpaares führen, durch die das Papier eingezogen und hinter den Drucker geführt wird, sowie einem zweiten, zunächst auseinanderstehenden Walzenpaar, das für den Papiereinzug unerheblich ist. Bei dem nachfolgenden Druckvorgang werden die letzteren Walzen gegeneinander gedrückt und etwas schneller angetrieben als das erste Walzenpaar, um das Papier in der Druckstation gespannt zu halten. Darüber hinaus sind beide Walzenpaare so angeordnet, daß das Papier in Druckrichtung gespannt bleibt und ein Schief- laufen beim Papiertransport verhindert wird. Die beiden Walzenpaare dienen daher im wesentlichen dazu, das Schreibpapier in der Druckstation in Längs- und Querrichtung ständig gespannt zu halten. Abgesehen davon, daß das zweite Walzenpaar das Papierblatt erst nach Beendigung des Druckvorgangs und nach Durchlaufen des ersten Walzenpaares freigibt, ist es faktisch unmöglich, daß der Fachmann durch die offenbarte Funktion dieses zweiten Walzenpaares auf den Gedanken gebracht wird, das erste, unter der Druckstation angeordnete Walzenpaar wegzulassen. Demnach wäre es aufgrund der Druckschrift DE-U-1 910 543 für den Fachmann nicht naheliegend, einen einzigen Satz von Zug- und Förderrollen zu verwenden, um das Dokument durch die Aufzeichnungsstation zu ziehen und aus dem Gerät herauszubefördern.

7.2 Außerdem würde es dem Fachmann wohl kaum sinnvoll erscheinen, die Lehre der Druckschrift DE-U-1 910 543 auf ein der Druckschrift DE-B-1 786 498 gemäßes Gerät anzuwenden; dieses Gerät ist nämlich für die Verarbeitung steifer Karten gedacht, so daß keine Notwendigkeit besteht, das vordere und das hintere Ende der Karten festzuhalten, um sie in der Druckstation gespannt zu halten. Aber selbst wenn dieser Schritt dem Fachmann sinnvoll erschiene, würde er nicht zu dem Gegenstand nach Anspruch 1 führen, weil der entscheidende Schritt, nämlich die

an inventive step and the question now arises whether the publications cited would give the skilled person any indication as to how in the apparatus according to DE-B-1 786 498, the mechanism could be modified so as to arrive at the subject-matter claimed in Claim 1.

7.1 The publication DE-U-1 910 543 shows an operator-controlled recording apparatus (a typewriter) with a downwardly orientated throat formed by two tapering surfaces leading to the nip of a first pair of rolls by which the paper is inserted and moved beyond the printer and a second, temporarily spaced-apart pair of rolls, which thus play no part in feeding the paper. During the subsequent printing operation, the latter rolls become engaged so as to form a nip and are driven at a somewhat higher circumferential speed than the first pair of rolls in order to keep the paper taut at the printing station. In addition, each pair of rolls is so arranged as to keep the paper taut in the printing direction and to prevent any oblique movement while it is being advanced. Hence, the two pairs of rolls serve as essential elements for keeping the paper constantly taut at the printing station, in the longitudinal as well as in the transverse direction. Notwithstanding the fact that the second pair of rolls delivers the sheet of paper only upon termination of the printing action and after the paper has left the first pair of rolls, it is virtually impossible that a person skilled in the art could derive from the disclosed function of this second pair of rolls any hint whatsoever leading him to the idea of omitting the first pair of rolls located below the printing station. From this, it must be inferred that in view of DE-U-1 910 543, the employment of one single set of drawing-and-delivery rolls for drawing the document through the recording station and delivering it out of the apparatus is not to be considered as obvious to a person skilled in the art.

7.2 Furthermore, applying the teachings of DE-U-1 910 543 to such apparatus would simply not be reasonable to a man skilled in the art. Since the apparatus described in DE-B-1 786 498 is intended for processing stiff cards, there is no need for clamping action of the leading and trailing ends of the cards in order to keep them taut in the printing station. Even if this were considered as a reasonable step, it would still not lead to the subject-matter claimed in Claim 1, because the decisive step of simplification to the extent of using one single set of rolls above the printing station only

inventive, et il convient dès lors de se demander si les documents cités fourniraient à l'homme du métier une indication quelconque sur la manière selon laquelle, dans l'appareil d'après le document DE-B-1 786 498, le mécanisme pourrait être modifié pour aboutir à l'objet revendiqué dans la revendication 1.

7.1 Le document DE-U-1 910 543 décrit un appareil d'enregistrement commandé par un opérateur (une machine à écrire) comportant une ouverture orientée vers le bas et formée par deux surfaces inclinées l'une vers l'autre et aboutissant à l'endroit où une première paire de rouleaux font prise pour l'insertion et l'entraînement du papier au-delà de la station d'impression, et une seconde paire de rouleaux temporairement écartés et qui, par conséquent, ne jouent aucun rôle dans l'entraînement du papier. Pendant l'opération ultérieure d'impression, ces derniers rouleaux sont rapprochés pour former prise et sont mus à une vitesse circonférentielle légèrement supérieure à celle de la première paire de rouleaux de manière à maintenir le papier tendu au niveau de la station d'impression. En outre, chaque paire de rouleaux est disposée de façon à maintenir le papier tendu suivant la direction d'impression et à empêcher tout déplacement oblique pendant qu'il avance. Les deux paires de rouleaux tiennent donc lieu d'éléments essentiels pour maintenir le papier constamment tendu au niveau de la station d'impression, tant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Nonobstant le fait que la seconde paire de rouleaux ne fait sortir la feuille de papier qu'une fois achevée l'opération d'impression et après que le papier ait quitté la première paire de rouleaux, il est quasiment impossible que l'homme du métier puisse discerner, en considérant la fonction décrite de cette seconde paire de rouleaux, une quelconque indication de la possibilité de supprimer la première paire de rouleaux située au-dessous de la station d'impression. On doit en conclure qu'au vu du document DE-U-1 910 543 l'utilisation d'un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie pour tirer le document au travers de la station d'enregistrement et le faire sortir de l'appareil ne peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier.

7.2 En outre, l'application des enseignements du document DE-U-1 910 543 à un tel appareil ne serait tout bonnement pas raisonnable de la part de l'homme du métier, étant donné que l'appareil décrit dans le document DE-B-1 786 498 est destiné au traitement de cartes rigides et qu'il n'est pas nécessaire de serrer les extrémités avant et arrière des cartes pour les maintenir tendues au niveau de la station d'impression. Même si l'on considérait ceci comme une démarche raisonnable, on n'obtiendrait pas l'objet revendiqué dans la revendication 1, étant donné que

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Vereinfachung des Geräts durch Verwendung eines einzigen Rollensatzes über der Druckstation und der Verzicht auf das vor der Druckstation angebrachte Rollenpaar, nach wie vor fehlen würde. Um vom bekannten Stand der Technik zu der Erfindung zu gelangen, benötigt man eine Reihe von Schritten, was als deutliches Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden kann; dies trifft zumal dann zu, wenn, wie im vorliegenden Fall, der entscheidende letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar ist.

7.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung keine folgerichtige Weiterentwicklung des obengenannten Stands der Technik ist; sie zieht daraus den Schluß, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 den beiden Entgegenhaltungen — einzeln oder in Verbindung miteinander — nicht in naheliegender Weise entnehmen läßt. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ist also gegeben. Anspruch 1 ist somit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ gewährbar.

8. Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 sind formal nicht zu beanstanden; sie enthalten besondere Ausführungsarten der Erfindung nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls gewährbar.

9. Die Kammer hat keinen Einwand dagegen, daß der einleitende Teil der Beschreibung in der jetzigen Fassung so geändert worden ist, daß der nächstliegende Stand der Technik hinreichend gewürdigt wird. Andere Teile der Beschreibung sind entsprechend dem Wunsch der Kammer berichtigt worden.

10. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU gestellt worden; eine Rückzahlung wäre nach Lage des Falles auch nicht gerechtfertigt.

#### **Aus diesen Gründen**

##### **wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 31. März 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, aufgrund folgender Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

— der Seiten 2 bis 5 der Beschreibung (eingegangen am 12. März 1983), Seite 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie der neuen Seiten 6 bis 10 (alte Seiten 4 bis 8) mit den Änderungen, die in dem am 12. März 1983 eingegangenen Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7. März 1983 enthalten sind;

der am 12. März 1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 3;

der drei Zeichnungsblätter 1/3, 2/3 und 3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

and eliminating that positioned ahead of the printing station, would still be lacking. Hence, in order to proceed from the known art to the invention one actually needs to take a series of steps which may be considered as a significant indicator of the presence of inventiveness particularly in a case where the last decisive step has neither been proved to be known from the prior art nor is derivable therefrom, although this last step may at first sight seem to be a very simple one.

7.3 The Board's view, therefore, is that the claimed invention does not follow logically from the known art considered above, and it leads it to the conclusion that the subject-matter of Claim 1 would not be obvious from either citation taken singly or combined and hence the required inventive step is not lacking (Article 56 EPC).

Claim 1 is thus allowable in accordance with Article 52(1) EPC.

8. With respect to the dependent Claims 2 and 3, neither is open to objection on formal grounds and their subject-matter includes special embodiments of the invention defined in Claim 1 and are therefore likewise acceptable.

9. There can be no objection to the amendment of the present description in its introductory portion to acknowledge sufficiently the closest prior art. Other parts have been corrected as requested by the Board.

10. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC and the circumstances of the case cannot be considered to justify such a reimbursement.

#### **For these reasons,**

##### **it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division dated 13 March 1982 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents:

— description pages 2, 3, 4 and 5 received on 12 March 1983, page 1 as filed and original pages 4 to 8 renumbered as pages 6 to 10, each amended as set forth by the appellants' letter of 7 March 1983 received on 12 March 1983;

Claims 1 to 3 received on 12 March 1983;

3 sheets of drawings 1/3, 2/3 and 3/3 as filed.

l'étape décisive de simplification consistant à utiliser un ensemble unique de galets au-dessus de la station d'impression et à supprimer l'ensemble de galets disposé en avant de ladite station ferait encore défaut. Ainsi, en partant de l'état de la technique connue, pour aboutir à l'invention, il est en fait nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes aptes à être considérées comme un indice important d'activité inventive, notamment dans le cas où il n'est ni prouvé que la dernière étape décisive était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle peut à première vue sembler constituer une étape très simple.

7.3 La Chambre estime dès lors que l'invention revendiquée ne procède pas logiquement de l'état de la technique connue, décrit ci-dessus. Ainsi conclut-elle que l'objet de la revendication 1 ne saurait être évident d'après l'une ou l'autre des antériorités, qu'elles soient considérées en combinaison ou séparément, et donc que l'existence de l'activité inventive requise ne peut être déniée (article 56 CBE). La revendication 1 est par conséquent admissible conformément à l'article 52(1) CBE.

8. En ce qui concerne les revendications dépendantes 2 et 3, ni l'une ni l'autre ne soulève d'objection d'ordre formel, et leur objet porte sur des modes de réalisation particuliers de l'invention définie dans la revendication 1; ces revendications peuvent donc être également acceptées.

9. La modification de la partie introductive de la description actuelle, en vue d'indiquer d'une manière suffisante l'état de la technique le plus proche, ne saurait soulever d'objection. Les modifications apportées dans les autres parties ont été demandées par la Chambre.

10. Il n'a pas été présenté de requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, et les faits de la cause ne peuvent être considérés comme justifiant un tel remboursement.

#### **Par ces motifs,**

##### **il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen en date du 31 mars 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes:

— description, pages 2 à 5 reçues le 12 mars 1983, page 1 telle que déposée et pages originaires 4 à 8 renumérotées pour constituer les pages 6 à 10 modifiées conformément aux indications contenues dans la lettre de la requérante, datée du 7 mars 1983 et reçue le 12 mars 1983;

— revendications 1 à 3 reçues le 12 mars 1983;

— trois feuilles de dessins 1/3, 2/3 et 3/3 telles que déposées.