

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 22. November 1985
T 176/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Huttner
Mitglieder: C. Maus
F. Benussi

**Anmelder: T. Paul Möbius,
Metallwarenfabrik**

Stichwort: "Stiftspitzer/MÖBIUS"

EPÜ Artikel 56

**"Erfinderische Tätigkeit" -
"relevanter Stand der Technik"**

Leitsatz

Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist außer dem Stand der Technik auf dem Gebiet, auf dem die Anmeldung liegt, ggf. auch der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen, d.h. einem Gebiet, auf dem die gleichen oder ähnlichen Probleme wie auf dem Spezialgebiet, auf dem die Anmeldung in diesem Fall liegt, eine Rolle spielen und von dem erwartet werden muß, daß der Fachmann des betreffenden Spezialgebiets von seinem Vorhandensein weiß.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. November 1980 angemeldete, unter der Nummer 0 031 470 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 80 107 426.1, für die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 29. November 1979 in Anspruch genommen wird, ist von der Prüfungsabteilung 087 durch Entscheidung vom 14. März 1984 zurückgewiesen worden.

Der Entscheidung lagen die am 4. Oktober 1983 eingegangenen Patentansprüche zugrunde.

II. Die Prüfungsabteilung führt in der Entscheidung aus, der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und begründet ihre Auffassung unter Hinweis auf die deutschen Offenlegungsschriften 2 819 134 und 1 960 978.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 10. Mai 1984 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, und die Beschwerde in einem am 13. Juli 1984 eingegangenen Schriftsatz begründet.

IV. In der mündlichen Verhandlung am 18. Dezember 1984 beantragt die Anmelderin, das Patent mit dem gleichzeitig überreichten Patentanspruch 1, in Reinschrift eingegangen am 21. De-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.2.1 dated
22 November 1985 T 176/84***

Composition of the Board:

Chairman: M. Huttner
Members: C. Maus
F. Benussi

**Applicant: T. Paul Möbius,
Metallwarenfabrik**

**Headword: "Pencil
sharpener/MÖBIUS"**

EPC Article 56

**"Inventive step" - "relevant state of
the art"**

Headnote

The state of the art to be considered when examining for inventive step includes, as well as that in the specific field of the application, the state of any relevant art in neighbouring fields and/or a broader general field of which the specific field is part, that is to say any field in which the same problem or one similar to it arises and of which the person skilled in the art of the specific field must be expected to be aware.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 80 107 426.1, filed on 27 November 1980 and published under number 0 031 470, claiming the priority of an earlier application of 29 November 1979, was refused by the Examining Division by decision of 14 March 1984.

The decision was based on the claims received on 4 October 1983.

II. In its decision the Examining Division explained that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step in view of German applications (Offenlegungsschriften) 2 819 134 and 1 960 978.

III. On 10 May 1984 the applicants filed an appeal against this decision and paid the appeal fee requesting that the contested decision be set aside. A statement of grounds was received on 13 July 1984.

IV. At oral proceedings on 18 December 1984, the applicants requested that the patent be granted on Claim 1 as submitted at those proceedings, a fair copy of which was received on

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
22 novembre 1985 T 176/84***

Composition de la Chambre:

Président: M. Huttner
Membres: C. Maus
F. Benussi

**Demanderesse: T. Paul Möbius,
Metallwarenfabrik**

Référence: "Taille-crayon/MÖBIUS"

Article 56 de la CBE

**"Activité Inventive" - "état de la
technique pertinent"**

Sommaire

Lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter, le cas échéant, non seulement l'état de la technique dans le domaine sur lequel porte la demande, mais également l'état de la technique dans des domaines voisins et/ou dans le domaine technique général plus large les englobant, autrement dit l'état de la technique dans un domaine où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte dans ce cas la demande et qui devrait normalement être connu d'un homme du métier exerçant ses activités dans ce domaine particulier.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 107 426.1, déposée le 27 novembre 1980 et publiée sous le n° 0031 470, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée le 29 novembre 1979, a été rejetée le 14 mars 1984 par décision de la Division d'examen.

Cette décision a été rendue sur la base des revendications déposées le 4 octobre 1983.

II. La Division d'examen a fait valoir dans sa décision que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive, et a cité à l'appui de cette affirmation les demandes de brevet allemand publiées sans examen sous les n°s 2 819 134 et 1 960 978.

III. Le 10 mai 1984, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante, en demandant l'annulation de la décision attaquée; elle a motivé son recours dans un mémoire déposé le 13 juillet 1984.

IV. Lors de la procédure orale du 18 décembre 1984, la demanderesse a conclu à la délivrance du brevet sur la base de la revendication 1 dans le texte produit ce même jour, dont la copie au

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

zember 1984, den am 4. Oktober 1983 eingegangenen Patentansprüchen 2-13, den in der mündlichen Verhandlung überreichten, in Reinschrift ebenfalls am 21. Dezember 1984 eingegangenen Seiten 1, 2, 2a und 2b der Beschreibung, den Seiten 3-8 der ursprünglichen Beschreibung sowie der ursprünglichen Zeichnung Blatt 1 bis 4 zu erteilen.

Unter Berufung auf Artikel 112 EPÜ beantragt sie außerdem hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorzulegen:

"Ist es unter Berücksichtigung der Artikel 54 und 56, der Prüfungsrichtlinien C-IV, 9.6 und 9.7 sowie der Entscheidungen T 11/81 und T 09/82 zulässig, für die Beurteilung der erfindatorischen Tätigkeit zu verlangen bzw. zu erwarten, daß der Durchschnittsfachmann sich auch auf solchen Sachgebieten des Standes der Technik bei der Recherche nach seiner Erfindung entgegenstehenden Merkmalen zu orientieren hat, welche dem Sachgebiet seiner Erfindung fernliegen."

Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Von Hand zu betätigender Stiftspitzer mit einem die Spitzabfälle auffangenden Gehäuse, das gegen den Austritt von Spitzabfällen abgeschlossen ist, wobei im Betriebszustand des Nichtspitzens die Einführungsöffnung für den zu spitzenden Stift durch einen Schieber vollständig gegen den Austritt von Spitzabfällen verschließbar ist, wobei das Gehäuse aus einem Tragteil (2, 2') für den Spitzerteil (3) und den Schieber (1, 1'), einem auf das Tragteil gesteckten und daran festgehaltenen Oberteil (5), sowie einem Spänesammelteil (6) besteht, in den der Tragteil mit Schieber einsteckbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Schieber (1, 1') eine Widerlagerfläche (15, 15', 15'') für die Spitze des einzuführenden Stiftes aufweist, die so geformt ist bzw. in einem solchen Winkel zur Schieberichtung (B, C, B', C') des Schiebers verläuft, daß der Druck (A) der Stiftspitze ein Bewegen des Schiebers in die Öffnungslage bewirkt, wobei eine Rückstellfederung (16, 16') für die selbsttätige Bewegung des Schiebers in die, das Gehäuseinnere gegen einen Austritt der Spitzabfälle abschließende Lage vorgesehen ist und daß die Widerlagerfläche die Stiftspitze zur Einführungsöffnung (10, 11) hin leitet."

Die Anmelderin ist der Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch die entgegengehaltenen Druckschriften nicht nahegelegt. Die deutsche Offenlegungsschrift 1 960 978 stamme aus einem Gebiet, das mit dem Gebiet der Stiftspitzer keine Berührung habe. Die durch sie bekanntgewordene bauliche Gestaltung einer Spardosen-Einwurfslitzsicherung sei auch nicht geeignet, die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe zu lösen.

21 December 1984, Claims 2 to 13 received on 4 October 1983, pages 1, 2, 2a and 2b of the description submitted at the oral proceedings, a fair copy of which was likewise received on 21 December 1984, pages 3 to 8 of the original description and sheets 1 to 4 of the original drawings.

Invoking Article 112 EPC, they also requested in the alternative that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision:

"On the basis of Articles 54 and 56, Guidelines for Examination C-IV, 9.6 and 9.7, and Decisions T 11/81 and T 09/82, is it admissible to demand or expect, for purposes of inventive step, that the average person skilled in the art seek guidance from fields of technology remote from that of his invention in pursuit of features relevant to his invention."

The present Claim 1 reads as follows:

"1. A hand-operated pencil sharpener having a container to collect the shavings, enclosed to prevent egress of shavings, in which the aperture through which the pencil to be sharpened is inserted can be completely closed when the sharpener is not in use, preventing such egress, and in which the container consists of a support element (2, 2') for the sharpener (3) and the slide member (1, 1'), an upper portion (5) mounted on the support element and secured thereon, and a receptacle (6) for the shavings, into which the support element can be slidably fitted, **characterised in that** the slide member (1, 1') has a contact surface (15, 15', 15'') to receive the point of the pencil to be inserted so shaped or at such an angle to the direction (B, C, B', C') of slide of the slide member that the pressure (A) of the pencil point moves the slide member to the open position and return springing means (16, 16') are provided to move the slide member automatically to the position shutting off the inside of the container so as to prevent egress of shavings, and that the contact surface guides the pencil point to the insertion aperture (10, 11)".

The applicants consider that the subject-matter of Claim 1 is not suggested by the cited documents; they maintain that German application 1 960 978 (Offenlegungsschrift) concerns a field unconnected with that of pencil sharpeners and that the mechanism it discloses for securing the slot of a savings box was not apposite to the problem underlying the application.

net a été déposée le 21 décembre 1984, des revendications 2 à 13 déposées le 4 octobre 1983, des pages 1, 2, 2bis et 2ter de la description produites lors de cette même procédure orale, dont la copie au net a également été déposée le 21 décembre 1984, des pages 3 à 8 de la description initiale, ainsi que des dessins initiaux, planches 1 à 4.

Invoquant l'article 112 de la CBE, elle a demandé en outre à titre subsidiaire de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

"Pour l'appréciation de l'activité inventive, est-il permis, compte tenu des articles 54 et 56, des Directives relatives à l'examen, partie C-IV, points 9.6 et 9.7, ainsi que des décisions T 11/81 et T 09/82, d'exiger ou d'attendre de l'homme du métier normalement qualifié qu'il s'intéresse également, lors de la recherche des caractéristiques faisant obstacle à la brevetabilité de son invention, à des domaines de l'état de la technique éloignés du domaine de ladite invention?"

Le texte actuel de la revendication 1 est le suivant:

"1. Taille-crayon actionné à la main, avec boîtier recueillant les déchets de taillage, fermé pour empêcher la sortie desdits déchets, dont l'ouverture pour l'introduction du crayon à tailler, lorsque le taille-crayon n'est pas utilisé, est obturable par un coulisseau pour empêcher toute sortie des déchets de taillage, le boîtier consistant en un élément support (2, 2') pour l'élément de taillage (3) et le coulisseau (1, 1'), en un élément supérieur (5) enfoncé sur l'élément support et fixé à celui-ci, ainsi qu'en un élément collecteur de copeaux (6), dans lequel l'élément support peut être encastré par coulissement, caractérisé en ce que le coulisseau (1, 1') présente une surface de butée (15, 15', 15'') pour la pointe du crayon à introduire, qui a une forme telle ou présente avec la direction de glissement (B, C, B', C') du coulisseau un angle tel que la pression (A) de la pointe du crayon provoque un déplacement du coulisseau l'amenant en position d'ouverture, des ressorts de rappel (16, 16') étant prévus pour la mise automatique du coulisseau en position d'obturation de l'intérieur du boîtier, afin d'empêcher la sortie des déchets de taillage, et en ce que la surface de butée dirige la pointe du crayon vers l'orifice d'entrée (10, 11)".

La demanderesse estime que les documents cités par la Division d'examen ne rendent pas évident l'objet de la revendication 1. La demande allemande n° 1 960 978 porte sur un domaine qui n'a rien de commun avec le domaine du taille-crayon. De plus, la construction d'une protection pour fente de tirelire divulguée dans ce document ne permet pas de résoudre le problème sur lequel porte la demande.

Nach Beratung der Kammer teilte der Vorsitzende mit, die Entscheidung werde schriftlich ergehen.

V. Nachdem der Anmelderin mitgeteilt worden war, daß sich die Zusammensetzung der Kammer nach der mündlichen Verhandlung geändert habe, hat sie mit Schriftsatz vom 10. Oktober 1985, eingegangen am 12. Oktober 1985, erklärt, eine erneute mündliche Verhandlung gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werde nur für den Fall beantragt, daß die Kammer der Patenterteilung mit den Unterlagen gemäß Antrag vom 18. Dezember 1984 und dem nunmehr beantragten Ersatz der Seiten 2a und 2b dieser Unterlagen durch die neue Seite 2a nicht zustimmen sollte.

VI. Wegen des Wortlauts der ursprünglichen Patentansprüche und Beschreibung wird auf die Veröffentlichung Nummer 0 031 470 verwiesen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Im geltenden Patentanspruch 1 sind die in den am Anmeldetag eingegangenen Patentansprüchen 1 und 8 aufgeführten Merkmale zusammengefaßt. Der Gegenstand des Anspruchs geht deshalb nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPÜ).

Im Oberbegriff des Anspruchs ist von einem Stiftspitzer der durch die deutsche Auslegeschrift 1 003 093 bekanntgewordenen Art ausgegangen. Hiergegen bestehen keine Bedenken. Ein dem Gegenstand des Anspruchs 1 näher kommender Stiftspitzer ist nicht ermittelt worden.

Die Aufteilung der Merkmale auf Oberbegriff und kennzeichnenden Teil des Anspruchs ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Die Merkmale des Spitzers, die schon der Stiftspitzer nach der vorstehenden deutschen Auslegeschrift aufweist, sind sämtlich im Oberbegriff aufgeführt.

Der Anspruch 1 genügt somit insoweit den formalen Vorschriften des Übereinkommens.

3. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem Stiftspitzer nach der deutschen Auslegeschrift 1 003 093 durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs angegebenen Merkmale. Von den durch die weiteren Entgegenhaltungen bekanntgewordenen Stiftspitzern unterscheidet er sich schon durch die im Oberbegriff spezifizierte Ausbildung seines Gehäuses aus einem Trageil, einem Oberteil sowie einem Späne-sammelteil.

After consultation among the Board members, the Chairman announced that the decision would be given in writing.

V. On being informed that the composition of the Board had changed after the oral proceedings, the applicants stated in a document dated 10 October 1985 received on 12 October 1985 that they requested fresh oral proceedings pursuant to Article 7(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal only if the Board was not going to approve the grant of a patent on the documents in accordance with the request of 18 December 1984 except for pages 2a and 2b, for which they asked to substitute a new page 2a.

VI. For the wording of the claims and description as filed, see publication number 0 031 470.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The present Claim 1 incorporates the features of Claims 1 and 8 as originally filed. The subject-matter of the claims therefore does not extend beyond the content of the application as filed (Article 123 (2) EPC).

The pre-characterising portion of the claims is based on a pencil sharpener of the kind disclosed in German application (Auslegeschrift) 1 003 093. This does not give rise to any objections. A pencil sharpener approximating more closely to the subject-matter of Claim 1 has not been found.

Nor is there any objection to the way the features are apportioned between the first part and the characterising part of the claim. Those features of the sharpener which were also present in the sharpener according to the above-mentioned German "Auslegeschrift" are all in the pre-characterising portion.

Claim 1 accordingly complies in that respect with the formal requirements of the Convention.

3. The subject-matter of Claim 1 is hence distinguished from the pencil sharpener according to German application (Auslegeschrift) 1 003 093 by the features set out in the characterising portion of the claim. It is further distinguished from the pencil sharpeners disclosed in the other cited documents by its design in the form of a container consisting of a support element, an upper portion and a receptacle for shavings, specified in the pre-characterising portion.

La Chambre en ayant délibéré, le président a fait savoir que la décision serait rendue par écrit.

V. Ayant reçu une notification l'informant que la composition de la Chambre avait été modifiée après la procédure orale, la demanderesse a déclaré dans sa communication du 10 octobre 1985, reçue le 12 octobre 1985, qu'elle ne demanderait une nouvelle procédure orale en application de l'article 7, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours que pour le cas où la Chambre s'opposerait à la délivrance du brevet sur la base des pièces visées par la requête du 18 décembre 1984 et de la nouvelle page 2bis proposée maintenant en remplacement des pages 2bis et 2ter des pièces en question.

VI. Pour la teneur des revendications et de la description initiales, il y a lieu de se référer au texte de la demande publié sous le n° 0 031 470.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Dans le texte actuel de la revendication 1 sont regroupées les caractéristiques mentionnées dans les revendications 1 et 8 reçues par l'Office à la date du dépôt de la demande. L'objet de cette revendication ne s'étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123 (2) de la CBE).

Le préambule de ladite revendication part d'un taille-crayon du type divulgué dans la demande allemande n° 1 003 093, ce qui n'appelle aucune objection. Les recherches n'ont pas permis de découvrir de taille-crayon se rapprochant davantage de l'objet de la revendication 1.

La répartition des caractéristiques entre préambule d'une part et partie caractérisante de la revendication d'autre part n'appelle elle non plus aucune objection. Les caractéristiques que présentait déjà le taille-crayon selon la demande allemande susmentionnée sont toutes mentionnées dans le préambule.

La revendication 1 satisfait par conséquent sur ce point aux exigences de forme posées par la Convention.

3. Il ressort de ce qui précède que l'objet de la revendication 1 diffère du taille-crayon selon la demande allemande n° 1 003 093 par les caractéristiques indiquées dans la partie caractérisante de la revendication. Il diffère déjà des taille-crayons divulgués dans les autres documents cités par la construction, spécifiée dans le préambule, de son boîtier comportant un élément support, un élément supérieur, ainsi qu'un élément de collecte des copeaux.

Der Stiftspitzer nach Anspruch 1 ist mithin gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik neu.

4. Bei dem Stiftspitzer nach der deutschen Auslegeschrift 1 003 093 muß der im Trageil angeordnete Schieber zum Abdecken der Einführungsöffnung mit der Hand sowohl in die Freigabe- als auch in die Schließstellung geschoben werden.

Gemäß der Beschreibung wird diese Handhabung von der Anmelderin als umständlich empfunden. Außerdem bestehe die Gefahr, daß der in der jeweiligen Lage durch ein Federglied gehaltene Schieber nach Gebrauch des Spitzers nicht wieder in die Schließstellung geschoben werde und daß infolgedessen Spitzabfälle aus dem Behälter fallen können.

5. Zur Frage, ob es nahelag, diese Nachteile durch die im Anspruch 1 angegebene Ausbildung eines Spitzers zu beseitigen, ist folgendes auszuführen:

5.1 Mit der Lösung des der Anmeldung zugrundeliegenden Teilproblems, nach Gebrauch des Spitzers selbsttätig ein Herausfallen von Spitzabfällen durch die Einführungsöffnung zu verhindern, hat sich die Fachwelt schon beschäftigt.

5.1.1 So wird nach der Lehre der deutschen Offenlegungsschrift 2 513 051 das den Spitzerteil tragende Gehäuse mit einem federbelasteten Deckel ausgestattet, dessen Feder den Deckel bei Nichtgebrauch des Spitzers in eine die Einführungsöffnung abdeckende Stellung hält. Bei diesem Spitzer muß infolgedessen der Deckel vor dem Einführen des Stifts mit der Hand gegen die Wirkung der Feder in seine die Öffnung freigebende Stellung geschoben und zumindest während des Einführens des Stifts in dieser Stellung gehalten werden.

5.1.2 Eine in Schließrichtung wirkende und daher ein selbsttätiges Schließen der Einführungsöffnung bewirkende Belastungsfeder ist auch bei dem Spitzer nach der deutschen Offenlegungsschrift 2 819 134 vorgesehen. Bei ihm besteht das Verschlussglied wie beim Gegenstand des Anspruchs 1 aus einem längs beweglichen Schieber. Er muß jedoch wie der Deckel bei dem Spitzer nach der deutschen Offenlegungsschrift 2 513 051 mit der Hand vor dem Einführen des Stifts in die Freigabestellung geschoben werden. Zu diesem Zweck ist er mit einer nach außen vorstehenden Handhabe ausgestattet.

5.2 Von dem Gedanken, ein Offenlassen der Einführungsöffnung nach Benutzung des Spitzers durch eine auf den Schieber in Schließrichtung wirkende Rückstellfeder zu verhindern, wird zwar auch bei dem Stiftspitzer nach Anspruch 1 Gebrauch ge-

The pencil sharpener according to Claim 1 is therefore new in terms of the relevant state of the art.

4. In the case of the pencil sharpener according to German application (Auslegeschrift) 1 003 093, the slide member in the support element acting as a cover for the insertion aperture has to be moved by hand to the closed as well as the open position.

According to the description, the applicants find this mode of operation cumbersome. There is also the danger that after the sharpener has been used, the slide member, which is held in the open or closed position by springing means will not be returned to the closed position and that shavings may escape from the container as a result.

5. On the question of whether it was obvious to overcome these disadvantages by designing a sharpener as set out in Claim 1, the following points need to be noted:

5.1 Persons skilled in the art have previously attempted to solve the problem underlying the application insofar as it involves automatically preventing the egress of shavings through the insertion aperture after the sharpener has been used.

5.1.1 Thus according to the teaching of German application (Offenlegungsschrift) 2 513 051, the sharpener housing is fitted with a lid under pressure of a spring which holds the lid in a position covering the insertion aperture when the sharpener is not in use, so that before the pencil is inserted, the lid has to be moved manually against the action of the spring to the position affording access to the aperture and held in that position at least while the pencil is being inserted.

5.1.2 A spring operating in the direction of the closed position and therefore automatically shutting the insertion aperture is also provided for in the sharpener according to German application (Offenlegungsschrift) 2 819 134. It too, like the subject-matter of Claim 1, involves a closing element consisting of a longitudinally moving slide member. However, as in the case of the lid of the sharpener according to German application (Offenlegungsschrift) 2 513 051, it has to be moved manually to the open position before the pencil is inserted. For this purpose it is fitted with externally projecting gripping means.

5.2 While the pencil sharpener according to Claim 1 also uses the idea of a return spring acting on the slide member in the closing direction to ensure that the insertion aperture is not left open after the sharpener has been used, it also combines that idea

Le taille-crayon selon la revendication 1 est donc nouveau par rapport à l'état de la technique entrant en ligne de compte.

4. Dans le cas du taille-crayon selon la demande allemande n° 1 003 093, le coulisseau disposé dans l'élément support pour pouvoir obturer l'orifice d'entrée doit, être poussé à la main pour être mis aussi bien en position d'ouverture que de fermeture.

Dans la description, la demanderesse juge cette manipulation fastidieuse. De plus, le coulisseau maintenu dans la position concernée grâce à un élément faisant ressort risque de ne pas être remis en position de fermeture après l'utilisation du taille-crayon, ce qui permettrait à des déchets de taillage de s'échapper du réceptacle.

5. Quant à la question de savoir s'il était évident de remédier à ces inconvénients en imaginant la construction du taille-crayon indiquée dans la revendication 1, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes:

5.1 Les spécialistes se sont déjà intéressés à la résolution d'une partie du problème sur lequel porte la demande, à savoir comment éviter automatiquement que des déchets de taillage ne s'échappent par l'orifice d'entrée après utilisation du taille-crayon.

5.1.1 C'est ainsi que, selon l'enseignement de la demande allemande n° 2 513 051, le boîtier supportant l'élément de taillage est muni d'un couvercle avec ressort, ce ressort servant à maintenir le couvercle en position d'obturation de l'orifice d'entrée lorsque le taille-crayon n'est pas utilisé. Avec ce taille-crayon il faut donc, avant d'introduire le crayon, pousser le couvercle à la main, en s'opposant à l'action du ressort, pour l'amener dans la position où il libère l'orifice, et il faut maintenir le couvercle dans cette position au moins tant que le crayon reste dans le taille-crayon.

5.1.2 La demande allemande n° 2 819 134 prévoit elle aussi un taille-crayon équipé d'un ressort de charge agissant dans le sens de la fermeture et donc provoquant la fermeture automatique de l'orifice d'entrée. L'élément de fermeture dudit taille-crayon consiste, comme dans le taille-crayon constituant l'objet de la revendication 1, en un coulisseau se déplaçant longitudinalement. Il faut toutefois, comme pour le couvercle du taille-crayon selon la demande allemande n° 2 513 051, pousser ce dernier à la main avant d'introduire le crayon dans l'orifice mis en position d'ouverture. A cet effet, ce coulisseau est muni d'une tirette faisant saillie à l'extérieur.

5.2 L'inventeur du taille-crayon selon la revendication 1 a pensé lui aussi à empêcher que l'orifice d'entrée ne reste ouvert après que le taille-crayon a servi, en prévoyant un ressort de rappel amenant le coulisseau en position de fermeture. Mais il a de plus eu l'idée d'utiliser

macht. Seine Ausbildung beruht jedoch zugleich auf der Idee, den anzuspitzenden Stift als Betätigungsmittel für den Schieber zu verwenden. Mit ihm wird der Schieber erst beim Einführen des Stifts in die Offenstellung bewegt.

Einen Weg zu den zur Verwirklichung der Gesamtidee im Anspruch 1 angegebene Maßnahmen konnten die vorstehend erörterten Offenlegungsschriften weder für sich noch in Verbindung miteinander, noch unter Berücksichtigung des Spitzers nach der USA-Patentschrift 2 169 908 weisen. Nach der Lehre dieses Dokuments wird nämlich das Herausfallen von Abfällen durch Aufstecken eines mit einer Einführungsöffnung versehenen Deckels in einer um 180° gedrehten Lage verhindert.

5.3 Ob der Stiftspitzer nach Anspruch 1 eine dem Fachmann sich anbietende geänderte Ausführungsform der Spardosen-Einwurfslitzsicherung nach der deutschen Offenlegungsschrift 1 960 978 darstellt, wie die Prüfungsabteilung meint, die Anmelderin hingegen bestreitet, kann dahingestellt bleiben, da es hierauf nicht ankommt. Grundlage für diese Beurteilung ist die Auffassung der Prüfungsabteilung, daß von einem Fachmann, der den Spitzer nach der deutschen Auslegeschrift 1 003 093 verbessern wollte, erwartet werden könne, daß er sich gegebenenfalls auch dem Gebiet der Spardosen-Einwurfslitzsicherungen zuwende. Derartige Sicherungen stellen deshalb ein benachbartes Gebiet der Technik dar, weil Stiftspitzer und Spardosen dem "weiteren Gebiet des Verschließens von Behältern" zuzuordnen seien. Dem kann die Kammer nicht folgen.

5.3.1 Es ist zwar richtig, daß es einem Fachmann ohne weiteres zuzumuten ist, bei Bedarf, d. h., wenn er auf dem einschlägigen Fachgebiet keine brauchbaren Anregungen zur Lösung des jeweiligen Problems findet, auch auf benachbarten Fachgebieten nach geeigneten Vorbildern zu suchen. Welche Gebiete als Nachbargebiete anzusehen sind, ist eine Tatfrage, bei deren Entscheidung nach Auffassung der Kammer von Bedeutung ist, ob die Gebiete so nahe verwandt sind, daß der Fachmann auf der Suche nach einer Lösung für die jeweilige Aufgabe die Entwicklung auf dem Nachbargebiet berücksichtigt. Es ist von einem Fachmann ferner ohne weiteres zu erwarten, den Stand der Technik auf dem allgemeinen technischen Gebiet heranzuziehen, auf dem sich gleiche oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet der Anmeldung in großem Umfang stellen und von dem erwartet werden muß, daß es dem Fachmann geläufig ist.

with the idea of using the pencil as the operating means for the slide member: the slide member is not moved to the open position until the pencil is inserted.

The aforementioned applications, either individually, in combination with each other or in conjunction with US Patent Specification 2 169 908, would not suggest the possibility of implementing the overall idea by the means set out in Claim 1. According to the US document's teaching, the egress of shavings is prevented by removing a lid containing a passageway for the pencil and replacing it in reverse position.

5.3 Whether the pencil sharpener according to Claim 1 represents a modification, suggesting itself to a person skilled in the art, of the securing mechanism for the slot of a savings box according to German application (Offenlegungsschrift) 1 960 978, as the Examining Division maintains but the applicants dispute, need not be considered here as it is not material. The Examining Division arrived at its conclusion because it was of the opinion that a person skilled in the art wishing to improve the sharpener according to German application (Auslegeschrift) 1 003 093 could be expected to take into account also the field of securing mechanisms for savings-box slots. Such securing mechanisms represented a neighbouring field because both pencil sharpeners and savings boxes belonged to the "broader field of the closing of containers". The Board is unable to share this view.

5.3.1 While it is indeed perfectly reasonable to expect a person skilled in the art if need be, i.e. in the absence of useful suggestions in the relevant field as to how a given problem might be solved, to look for suitable parallels in neighbouring fields, the question of what is a neighbouring field is one of fact and the solution depends, in the opinion of the Board, on whether the fields are so closely related that the person skilled in the art seeking a solution to a given problem would take into account developments in the neighbouring field. It is furthermore quite reasonable to expect a skilled person to refer to the state of the art in the general field of technology in which the same problems or problems similar to those in the special field of the application extensively arise and of which a person skilled in the art must be expected to be aware.

le crayon à tailler pour actionner le coulisseau. Dans ce cas le coulisseau n'est amené en position d'ouverture que lorsqu'on introduit le crayon.

Les demandes qui viennent d'être citées, qu'elles soient considérées individuellement, combinées entre elles, ou mises en relation avec le brevet US 2 169 908 ayant pour objet un taille-crayon, ne pouvaient suggérer le recours aux différents moyens indiqués dans la revendication 1 pour la réalisation de l'idée d'ensemble. Il ressort en effet de l'enseignement du document américain que les déchets sont retenus grâce à la mise en place d'un couvercle muni d'un orifice d'entrée pouvant pivoter de 180°.

5.3 Peu importe de savoir si le taille-crayon selon la revendication 1 constitue une variante de la réalisation, connue de l'homme du métier, de la protection pour fente de tirelire selon la demande allemande n° 1 960 978, comme l'estime la Division d'examen, mais comme le conteste la demanderesse. Si la Division d'examen est parvenue à cette conclusion, c'est parce qu'elle considère que l'on peut attendre d'un homme du métier qui chercherait à améliorer le taille-crayon selon la demande allemande n° 1 003 093 qu'il s'intéresse également le cas échéant au domaine des protections pour fente de tirelire. Selon elle, ces protections appartiennent à un domaine voisin de la technique, les taille-crayons et les tirelires pouvant être regroupés dans le "domaine plus large de la fermeture de réceptacles". Or la Chambre ne peut suivre la Division d'examen sur ce terrain.

5.3.1 Il est certes exact que l'on est parfaitement en droit d'exiger d'un homme du métier qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsqu'il ne trouve pas d'idées utilisables dans le domaine en cause pour la résolution du problème posé, il recherche également des modèles appropriés dans des domaines voisins. La question de la détermination des domaines devant être considérés comme voisins est une question de fait: pour la trancher, la Chambre juge important de savoir si les domaines sont proches au point que l'homme du métier qui recherche une solution au problème considéré tient également compte des réalisations obtenues dans le domaine voisin. De plus, on est parfaitement en droit d'attendre d'un homme du métier qu'il consulte l'état de la technique dans le domaine technique général où se posent dans une large mesure des problèmes identiques ou semblables à ceux rencontrés dans le domaine particulier concerné par la demande, et qui devrait normalement être familier à l'homme du métier.

5.3.2 Auch wenn man im vorliegenden Fall mit der Prüfungsabteilung davon ausgeht, daß der Fachmann durch Abstrahieren der Problemstellung dazu gelangt, sich bei der Suche nach Anregungen für eine Lösung der der Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe dem weiteren, d. h. allgemeinen Gebiet des Verschließens von Behältern zuzuwenden, so war er damit zwar auf dem nach Auffassung der Prüfungsabteilung übergeordneten Gebiet, jedoch nicht auf dem Gebiet der Spardosen-Einwurfschlitzsicherungen angelangt. Auf diesem, wie die Prüfungsabteilung meint, ebenfalls unter das weitere Gebiet fallenden Spezialgebiet nach Lösungsvorbildern zu suchen, bestand aufgrund der technologischen Unterschiede zwischen beiden Gebieten — Aufbewahrung von Geldstücken in einem Behälter einerseits; Spitzen von Stiften oder Auffangen der Spitzabfälle andererseits — kein Anlaß.

5.3.3 Durch die IPC wird die Aufmerksamkeit des Fachmanns auch nicht auf das Gebiet der Spardosen-Einwurfschlitzsicherungen gelenkt, da die Unterklasse 23/00 und die zugehörigen Gruppen der Klasse B43L keinen Querverweis auf die Klasse A45C, geschweige denn auf Spardosen enthalten.

5.3.4 Das Gebiet dieser Sicherungen ist demnach nicht jenen Nachbargebieten zuzurechnen, auf denen der mit der Entwicklung von Stiftspitzern befaßte Fachmann sich bei Bedarf ebenfalls nach Anregungen für eine geeignete Problemlösung umsieht.

5.4 Gegenüber dem im vorliegenden Fall somit allein relevanten Stand der Technik auf dem Gebiet der Stiftspitzer beruht der Gegenstand des Anspruchs 1, wie dargelegt, auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

6. Der Patentanspruch 1 ist deshalb gewährbar (Artikel 52 EPÜ).

7. Die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2-13 sind auf besondere Ausführungsarten des Spitzers nach Anspruch 1 gerichtet. Sie können daher ebenfalls gewährt werden.

8. Bei dieser Sachlage braucht auf den Hilfsantrag der Anmelderin nicht eingegangen zu werden.

9. Die Beschreibung ist dem geänderten Wortlaut der Patentansprüche angepaßt und durch einen Abschnitt ergänzt worden, in dem noch auf einen bei der Recherche ermittelten weiteren Stiftspitzer eingegangen ist. Gegen sie bestehen folglich keine Bedenken.

5.3.2 In the present case, even adopting the same premise as the Examining Division that the person skilled in the art by abstracting the problem would eventually, in his search for suggestions as to how he might solve the problem underlying the application, turn to the broader, that is to say general field of container closing, while he would then have entered what the Examining Division considers to be the generic field, he would not have reached the field of securing mechanisms for savings-box slots. In view of the technological differences between the two fields - storage of coins in a container as opposed to sharpening of pencils with provision for collection of shavings - there is no reason why it should occur to a skilled person to refer to this specific area - which the Examining Division considers to be part of the same broader field - to see how similar problems had been solved there.

5.3.3 Nor does the IPC direct the skilled person's attention to the field of securing savings-box slots, since class B 43 L, sub-class 23/00 and its subsidiary groups do not contain a cross-reference to class A45 C, much less to savings boxes.

5.3.4 The field of such securing mechanisms is therefore not one of the neighbouring fields to which a skilled person concerned with the development of pencil sharpeners would also refer, should the need arise, in search of appropriate solutions to his problem.

5.4 In terms of what is therefore the sole relevant state of the art for pencil sharpeners, the subject-matter of Claim 1 accordingly involves an inventive step under Article 56 EPC as has been shown.

6. Claim 1 is hence allowable (Article 52 EPC).

7. Since dependent Claims 2 to 13 concern particular embodiments of the pencil sharpener according to Claim 1, they too are allowable.

8. In these circumstances the applicants' alternative request need not be considered.

9. The description has been brought into line with the amended wording of the claims and a section has been added dealing with another pencil sharpener revealed by the search. It accordingly does not give rise to any objections.

5.3.2 Toutefois, même si l'on estime en l'occurrence avec la Division d'examen que l'homme du métier qui cherche des idées pour résoudre le problème sur lequel porte la demande est amené, lorsqu'il généralise les termes dudit problème, à s'intéresser au domaine plus large (c'est-à-dire au domaine général) de la fermeture des réceptacles, ceci signifie seulement qu'il est amené à s'intéresser au domaine général qui pour la Division d'examen englobe le domaine particulier sur lequel porte sa demande, mais non pour autant au domaine particulier des protections pour fente de tirelire. Il n'y avait aucune raison, du fait des différences technologiques entre les deux domaines — conservation de pièces de monnaie dans un réceptacle pour l'un, taillage de crayons avec collecte des déchets de taillage pour l'autre — de rechercher des modèles de solutions dans le domaine particulier des protections pour fente de tirelire qui pour la Division d'examen relève également de ce domaine plus large.

5.3.3 Par ailleurs, à la lecture de la classification internationale des brevets, l'homme du métier n'aurait pas non plus été amené à s'intéresser à ce domaine particulier des protections pour fente de tirelire, car ni le groupe principal 23/00, ni les sous-groupes correspondants à l'intérieur de la sous-classe B 43 L ne comportent de renvoi à la sous-classe A 45 C, et encore moins au sous-groupe des tirelires.

5.3.4 Le domaine de ces protections pour fente de tirelire ne peut par conséquent être considéré comme l'un des domaines voisins dans lesquels l'homme du métier qui s'efforce de mettre au point des taille-crayons cherche au besoin également des idées pour trouver une solution appropriée à son problème.

5.4 Par rapport à l'état de la technique dans le domaine des taille-crayons, qui est donc le seul pertinent en l'occurrence, l'objet de la revendication 1 implique, comme on l'a exposé, une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

6. La revendication 1 est donc admissible (article 52 de la CBE).

7. Les revendications 2 à 13 qui s'y rattachent portent sur des modes de réalisation particuliers du taille-crayon selon la revendication 1. Elles peuvent donc elles aussi être admises.

8. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion présentée à titre subsidiaire par la demanderesse.

9. La description a été modifiée pour tenir compte des modifications apportées au texte des revendications, et elle a été complétée par un paragraphe dans lequel il est également question d'un autre taille-crayon cité lors de la recherche. Elle n'appelle donc aucune objection.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL	ORDER	DISPOSITIF
Aus diesen Gründen	For these reasons,	Par ces motifs,
wird wie folgt entschieden:	It is decided that:	Il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The contested decision is set aside.	1. La décision contestée est annulée.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen...	2. The case is remitted to the department of first instance, which is instructed to grant a European patent on the following application documents...	2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes...

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 15. Februar 1984 * **

"Einspruch; Zulässigkeit/BAYER II"

EPÜ Art. 14 (2), 99 (1), 133 (2) (3);
Regeln 1 (1), 6 (3), 55, 56 (1) (2), 101 (4)

Leitsatz

Der Anwendungsbereich von Regel 56 (1) i. V. mit Art. 99 (1) EPÜ einerseits und Regel 56 (2) i. V. mit Regel 55 Buchst. a) EPÜ andererseits ist so abzugrenzen, daß Mängel und Lücken in den Angaben über den Einsprechenden nach Regel 56 (2) EPÜ auf Aufforderung zu berichtigen sind, während die Identität des Einsprechenden am Anfang des Verfahrens nachprüfbar feststehen muß. Ist dies nicht der Fall, fehlt eine Person, die als "jedermann" i. S. von Art. 99 (1) Satz 1 EPÜ das Einspruchsverfahren eingeleitet hat.

Sachverhalt und Anträge

1.1. Am 20. August 1980 wurde im Europäischen Patentblatt der Hinweis auf die Erteilung des vorliegenden Patents bekanntgemacht. Am 18. Mai 1981 ging ein Einspruch ein, in dem zwei zugelassene Vertreter als Einsprechende bezeichnet sind. In der beigefügten Vollmacht sind 22 Mitglieder einer Sozietät einschließlich der beiden Einsprechenden als Vertreter bevollmächtigt.

* Amtlicher Text.

** Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen werden veröffentlicht, wenn sie Probleme von allgemeinem Interesse behandeln, rechtskräftig sind und entsprechende Entscheidungen von Beschwerdekammern noch nicht vorliegen (vgl. ABI. 3/1984, S. 117).

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISION

Decision of the Opposition Division of 15 February 1984* **

"Opposition; admissibility/BAYER II"

EPC Articles 14 (2), 99 (1), 133 (2) (3);
Rules 1 (1), 6 (3), 55, 56 (1) (2), 101 (4)

Headnote

The applicability of Rule 56 (1) in conjunction with Article 99 (1) EPC and of Rule 56 (2) in conjunction with Rule 55 (a) EPC is to be defined as the requirement that deficiencies and omissions in information concerning the opponent are to be remedied on invitation in accordance with Rule 56 (2) EPC, while the identity of the opponent must be known and verifiable from the outset of proceedings. If this is not so, the "any person" referred to in Article 99 (1), first sentence, EPC as initiating the opposition proceedings will not exist.

Summary of Facts and Submissions

1.1. Mention of the grant of the patent concerned was published in the European Patent Bulletin on 20 August 1980. A notice of opposition naming two professional representatives as opponents was received on 18 May 1981. In the attached authorisation, 22 partners in a firm, among them the two opponents, were empowered to act as representatives.

* Translation.

** Decisions of the Examining and Opposition Divisions are reported where they deal with problems of general interest, are final and there are as yet no corresponding decisions by Boards of Appeal (cf. OJ 3/1984, p. 117).

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division d'opposition en date du 15 février 1984 * **

Référence: "Recevabilité / BAYER II"

Articles 14 (2), 99 (1), 133 (2) et (3);
règles 1 (1), 6 (3), 55, 56 (1) et (2),
101(4) de la CBE

Sommaire

La portée qu'il convient de reconnaître aux dispositions conjointes de la règle 56 (1) et de l'article 99 (1) de la CBE d'une part, et aux dispositions conjointes des règles 56 (2) et 55, lettre a de la CBE d'autre part, peut être délimitée comme suit: les irrégularités et omissions constatées dans les indications concernant l'opposant doivent en vertu de la règle 56 (2) de la CBE être corrigées par celui-ci lorsqu'il y a été invité par la Division d'opposition, alors que l'identité de l'opposant, elle, doit pouvoir être vérifiée au début de la procédure. Autrement, l'opposition ne peut être réputée formée par une "personne" au sens où l'entend l'article 99 (1), première phrase de la CBE, qui prévoit que "toute personne" peut former opposition.*

Exposé des faits et conclusions

1.1. Le 20 août 1980 a été publiée au Bulletin européen des brevets la mention de la délivrance du brevet qui fait l'objet de la présente procédure. Le 18 mai 1981, l'Office a reçu un acte d'opposition émanant de deux mandataires agréés, désignés comme opposants. À l'acte d'opposition était joint un pouvoir sur lequel étaient portés les noms de 22 membres d'une société, y compris les noms des deux mandataires qui avaient formé opposition.

* Traduction.

** Les décisions des divisions d'examen et d'opposition sont publiées au JO de l'OEB, lorsqu'elles portent sur des questions d'intérêt général, qu'elles sont passées en force de chose jugée et que les chambres de recours n'ont pas encore eu à statuer en la matière (JO de l'OEB n° 3/1984, p. 117).