

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 1. September 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: R. Gryc
O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Einsprechender/Beschwerdeführer: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Stichwort: Schere/GREHAL

Artikel: 54 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit - Stand der Technik - Ausmaß der Übereinstimmung"

Leitsatz

Wird der Inhalt eines älteren Einzeldokuments (hier: eines Scherenkatalogs) für sich betrachtet, um die Neuheit eines Patentanspruchs anzufechten, so darf dieser Inhalt nicht einem Reservoir gleichgesetzt werden, aus dem Merkmale verschiedener spezifischer Ausführungsarten künstlich zu einer bestimmten, neuheitsschädlichen Ausführungsart zusammengesetzt werden können, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (vgl. Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 48 665 wurde der Beschwerdegegnerin auf der Grundlage der am 15. September 1981 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 81 401 435.3 am 11. April 1984 mit 8 Ansprüchen erteilt.

II. Am 8. Januar 1985 legte die Beschwerdeführerin gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzulässiger Erweiterung des Gegenstands (Art. 100 c) EPÜ).

Zur Veranschaulichung des Standes der Technik stützte sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf folgende Entgegenhaltungen:

(1) Katalog ERDI 101, Seiten 6 und 9, mit vergrößerten Abbildungen (1 bis 8) der Werkzeuge "ERDI-Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" des Katalogs sowie

(2) US-A-3 772 782.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 1 September 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: R. Gryc
O. Bossung

Patent proprietor/Respondent: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Opponent/Appellant: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Headword: Shear/GREHAL

Article: 54 EPC

Keyword: "Novelty - State of the art - extent of conformity"

Headnote

When the content of one single prior document (in this case, a catalogue disclosing various types of shear) is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artificially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 48 665 incorporating eight claims was granted to the respondent on 11 April 1984 on the basis of European patent application No. 81 401 435.3 filed on 15 September 1981.

II. On 8 January 1985 the appellants filed notice of opposition to the patent granted, requesting its revocation on the grounds of lack of inventive step (Article 100(a) EPC) and inadmissible extension of its subject-matter (Article 100(c) EPC).

To illustrate the state of the art, the appellants cited *inter alia* the following documents:

(1) ERDI 101 catalogue, pages 6 and 9, containing close-up pictures (Figs 1 to 8) of the "ERDI-Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" tools from the catalogue, and

(2) US-A-3 772 782.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 1^{er} septembre 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: G Szabo
Membres: R Gryc
O. Bossung

Titulaire du brevet/intimé: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Opposant/requérant: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Référence: Cisaille/GREHAL

Article: 54 CBE

Mot-clé: "Nouveauté - Etat de la technique - étendue de la concordance"

Sommaire

Ouand le contenu d'un document antérieur unique (en l'espèce, un catalogue divulguant différentes cisailles) est considéré isolément pour attaquer la nouveauté d'une revendication, ledit contenu ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison (cf. point 5.3 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n°48 665 comportant huit revendications a été délivré à l'intimée le 11 avril 1984 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 401 435.3 déposée le 15 septembre 1981.

II. Le 8 janvier 1985 la requérante a formé opposition au brevet délivré et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive (Art. 100 (a) CBE) et extension inadmissible de son objet (Art. 100 (c) CBE).

Pour illustrer l'état de la technique, la requérante a notamment cité les documents suivants:

(1) Catalogue ERDI 101, pages 6 et 9, avec vues agrandies (fig. 1 à 8) des outils "ERDI-Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" du catalogue, et

(2) US-A-3 772 782.

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

III. Mit einer Zwischenentscheidung vom 9. Juli 1987 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent mit dem folgenden geänderten Hauptanspruch in geändertem Umfang aufrecht:

"Schere zum Schneiden von Blech, Bandeisens und ähnlichen metallischen oder nichtmetallischen Gegenständen mit einem Körper (1), der an dem einen Ende einen Griff (3) bildet und an dem anderen Ende eine schräge Stützfläche aufweist, und Gegenklängen zu einer Scherklinge (15), die durch das Ende eines Hebels (13) gebildet ist, der am Körper (1) gelenkig angeordnet und über eine Achse (12) mit dem Ende eines mit einem zweiten Griff (3₁) versehenen Haupthebels (11) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenklängen durch die Seitenkanten eines im Bodenteil eines an der Stützfläche angeordneten Bügels (6) eingearbeiteten Schlitzes (17) gebildet sind und der Schlitz (17) nach vorne durch eine End- oder Bodenfläche abgegrenzt ist, mit welcher die Scherklinge in Berührung kommen kann, wodurch der Schnitvorgang gestoppt und der Span abgetrennt wird."

IV. Am 17. August 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 2. November 1987 eingereicht.

In dieser Begründung legte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf den vorerwähnten Stand der Technik dar, daß der neue Anspruch 1 nicht korrekt abgegrenzt sei und einige der beanspruchten Merkmale für die Lösung des Problems nicht erforderlich seien. Da die Werkzeuge "Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" der Entgegenhaltung 1 in ein und demselben Katalog offenbart würden, müßten ferner ihre Merkmale in der Gesamtheit so betrachtet werden, als bildeten sie zusammen einen einzigen Stand der Technik, und dieser wiederum nehme den Gegenstand des Anspruchs 1 im wesentlichen vorweg.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen

...

3. Abgrenzung des Anspruchs 1 (Regel 29(1))

...

4. Stand der Technik

...

5. Neuheit

5.1 Von allen im Recherchenbericht, im Patent selbst und im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren genannten älteren Dokumenten enthält lediglich die Entgegenhaltung 2 die Beschreibung

III. In an interim decision dated 9 July 1987, the Opposition Division maintained an amended version of the patent incorporating an amended main claim as follows:

"Shear for cutting sheets, strips and similar articles, either metallic or not, comprising a body (1) forming a handle (3) at one end and, at its other end, an oblique support surface, counter-blades for a cutting blade (15) formed by the end of a lever (13) articulated in the body (1) and connected by a pin (12) to the end of a main lever (11) forming a second handle (3₁), characterized in that said counter-blades are constituted by the side edges of a slot (17) formed in the bottom of a stirrup (6), which is applied on said support surface, and in that the slot (17) is defined at the front thereof by an end or bottom surface which enables the end of the cutting blade to come into engagement therewith in order to stop the cut and separate the shaving."

IV. On 17 August 1987 the appellants filed an appeal and paid the corresponding fee. The statement of grounds was filed on 2 November 1987.

In their statement the appellants cited the aforementioned state of the art to contend that the scope of the new Claim 1 was not correctly defined and that certain of the features claimed were not needed to solve the problem. They also claimed that because the "Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" tools in document (1) were disclosed in one and the same catalogue their features as a whole had to be regarded as constituting a single state of the art, and that this essentially anticipated the subject-matter of Claim 1.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Amendments

...

3. Delimitation of Claim 1 (Rule 29(1))

...

4. State of the art

...

5. Novelty

5.1 Of all the prior art documents cited in the search report or in the patent itself, or during the opposition and appeal proceedings, document (2) is the only one describing a tool for cut-

III. Par une décision intermédiaire datée du 9 juillet 1987, la division d'opposition a maintenu le brevet dans une version modifiée comportant une revendication principale amendée qui s'énonce comme suit:

"Cisaille pour découper des tôles, feuillards et objets analogues, métalliques ou non, comportant un corps (1) formant une poignée (3) à une extrémité et, à son autre extrémité, une portée d'appui oblique, des contre-lames pour une lame de coupe (15) formée par l'extrémité d'un levier (13) articulé dans le corps (1) et relié par un axe (12) à l'extrémité d'un levier principal (11) formant une seconde poignée (3₁) caractérisée en ce que lesdites contre-lames sont constituées par les bords latéraux d'une fente (17) formée dans le fond d'un étrier (6), lequel est appliqué contre ladite portée d'appui, et en ce que la fente (17) est délimitée à l'avant par une surface d'extrémité ou de fond qui permet à l'extrémité de la lame de coupe de venir à son contact de manière à arrêter la découpe et à séparer le copeau."

IV. Le 17 août 1987, la requérante a formé un recours et payé la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs a été déposé le 2 novembre 1987.

Dans son mémoire, la requérante s'est appuyé sur l'état de la technique précité pour faire valoir que la nouvelle revendication 1 ne serait pas correctement délimitée et que certaines des caractéristiques revendiquées ne seraient pas nécessaires pour résoudre le problème. Elle a en outre prétendu que, du fait que les outils "Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" du document (1) étaient divulgués dans un même catalogue, l'ensemble de leurs caractéristiques devait être considéré comme constituant un état de la technique unique et que celui-ci antécéderait pour l'essentiel l'objet de la revendication 1.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

2. Modifications

...

3. Délimitation de la revendication 1 (Règle 29(1))

...

4. Etat de la technique

...

5. Nouveauté

5.1 Parmi tous les documents antérieurs cités dans le rapport de recherche ou dans le brevet lui-même, ou encore au cours des procédures d'opposition et de recours, le docu-

eines Blechschneidwerkzeugs, das wie die erfindungsgemäße Schere einen als Schnittmatrize dienenden Bügel aufweist.

Die Schere, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, unterscheidet sich jedoch insofern von dem bekannten Werkzeug, als sie eine echte Scherklinge besitzt, die über eine Achse mit einem einen zweiten Griff bildenden Haupthebel verbunden ist, wogegen das besagte Werkzeug, das nicht zum Schneiden, sondern zum Nibbeln von Blechen dient, nur einen Schneidstempel am Ende eines nicht gelenkig mit dem Haupthebel verbundenen Schenkels aufweist.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht genau so im Stand der Technik enthalten und muß daher als neu gelten.

5.2 Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Beschwerdebegründung vor, daß die Merkmale der beiden Scheren "ERDI-Knabber Nr. 3" und "ERDI-Rohrschere Nr. 115" in ihrer Gesamtheit mit einem einzigen Stand der Technik gleichgesetzt werden müßten, weil die Scheren im selben technischen Zusammenhang und in ein und derselben Druckschrift (dem Katalog ERDI 101) beschrieben seien.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin würde die Gesamtheit der bekannten Merkmale als Ganzes betrachtet die Erfindung vorwegnehmen.

Die Kammer kann dieser Auffassung nicht folgen, weil im vorliegenden Fall allein die Tatsache, daß der Bügel nicht zu den im Katalog offenbarten Elementen gehört, die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bereits hinreichend begründet

5.3 Die Kammer möchte jedoch bei dieser Gelegenheit klarstellen, daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht ausreicht, sich pauschal auf den Inhalt eines Einzeldokuments zu beschränken; vielmehr muß stets auch jedes in diesem Dokument beschriebene Gebilde für sich betrachtet werden. So ist es nicht zulässig, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie in eben diesem Dokument offenbart werden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (vgl. Richtlinien für die Prüfung, C-IV, 7.1).

Mit anderen Worten: Wird der Inhalt eines älteren Einzeldokuments (hier: eines Scherenkatalogs) für sich betrachtet, um die Neuheit eines Patentanspruchs anzufechten, so darf dieser Inhalt nicht mit einem Reservoir gleichgesetzt werden, aus dem Merkmale verschiedener spezifischer Ausführungsarten künstlich zu einer bestimmten, neuheitsschädlichen Ausführungs-

ting sheets which, like the shear in the invention, incorporates a stirrup used as a cutting matrix.

However, the shear which is the subject-matter of the patent under appeal differs from this known tool in that it comprises a real cutting blade connected by a pin to a main lever forming a second handle, whereas the above-mentioned tool is used not for shearing but for nibbling sheets and only comprises a cutting punch located at the end of a handle which is not linked to the main lever.

The subject-matter of Claim 1 of the patent under appeal is consequently not identical in the state of the art and must therefore be regarded as new.

5.2 In their statement of grounds the appellants maintained that the features, taken as a whole, of the "ERDI-Knabber Nr. 3" and "ERDI-Rohrschere Nr. 115" shears had to be regarded as a single state of the art because those shears were described in one and the same technical context and in one and the same document (the ERDI 101 catalogue).

They argued that, when taken as a whole, this set of known features anticipated the invention

The Board was unable to share this view because in the case in question the absence of a stirrup among the elements disclosed in the catalogue was already sufficient in itself to establish the novelty of the subject-matter of patent Claim 1.

5.3 However, the Board took the opportunity to make it clear that when assessing novelty it was not enough only to consider the content of a single document: each entity described in the document also had to be examined separately. It is not permissible to combine separate items belonging to different embodiments described in one and the same document merely because they are disclosed in that one document, unless of course such combination has been specifically suggested therein (cf. Guidelines for Examination, C-IV, 7.1).

In other words, when the content of a single prior art document (in this case, a catalogue disclosing various types of shear) is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artifi-

ment (2) est le seul à décrire un outil à découper des tôles qui, comme la cisaille selon l'invention, comporte un étrier servant de matrice à découper.

Toutefois, la cisaille faisant l'objet du brevet attaqué diffère de cet outil connu en ce qu'elle comporte une véritable lame de coupe reliée par un axe à un levier principal formant une deuxième poignée alors que ledit outil, qui sert à grignoter les tôles et non pas à les cisailer, ne comporte qu'un poinçon de découpe situé à l'extrémité d'un bras qui n'est pas articulé au levier principal.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué ne se retrouve pas à l'identique dans l'état de la technique et doit donc être considéré comme nouveau.

5.2 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a soutenu que l'ensemble des caractéristiques des deux cisailles "ERDI-Knabber Nr. 3" et "ERDI-Rohrschere Nr. 115" devait être assimilé à un état de la technique unique du fait que lesdites cisailles étaient décrites dans un même contexte technique et dans un seul et même document (à savoir le catalogue ERDI 101).

Selon la requérante, cet ensemble de caractéristiques connues considéré comme un tout antérioriserait l'invention.

La Chambre ne saurait partager cette opinion car, dans le cas d'espèce, l'absence d'étrier parmi les éléments divulgués dans le catalogue suffit déjà, à elle seule, à établir la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet.

5.3 Mais la Chambre saisit l'occasion de préciser que, pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document. C'est ainsi qu'il n'est pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils sont divulgués par un seul et même document, différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée (cf. les Directives relatives à l'examen, C-IV, 7.1).

En d'autres termes, quand le contenu d'un document antérieur unique (en l'espèce, un catalogue divulguant différentes cisailles) est considéré isolément pour attaquer la nouveauté d'une revendication, ledit contenu ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour

art zusammengesetzt werden können, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird

Abgesehen davon, daß ein Katalog nicht unbedingt mit einem Einzeldokument gleichgesetzt werden kann, sondern eher als eine Zusammenstellung von Schriften anzusehen ist, stellen hier die beiden Scheren "Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" zwei völlig verschiedene Artikel des Katalogs ERDI 101 dar, die auf zwei verschiedenen Seiten unter verschiedenen Bestellnummern aufgeführt sind. Es handelt sich dabei also um zwei spezifische Gebilde, die zwei voneinander unabhängige und bei der Beurteilung der Neuheit getrennt zu betrachtende Vergleichsgrundlagen darstellen; es ist nicht zulässig, aus den Merkmalen des einen und/oder des anderen Gebildes - auch wenn beide in ein und demselben Dokument offenbart werden - künstlich einen Stand der Technik von größerer Bedeutung herzustellen.

8. Erfinderische Tätigkeit

8.4 Die Kammer ist der Auffassung, daß ein Fachmann bei normaler Anwendung seiner Fachkenntnisse und ohne besonderen Anstoß nicht in der Lage ist, einen solchen gedanklichen Schritt auszuführen, der eher einer *Ex-post-facto*-Analyse entstammt.

Infolgedessen beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 56 EPÜ auf erfinderischer Tätigkeit und ist nach Artikel 52 (1) EPÜ patentfähig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

cially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features

In the present case, apart from the fact that it is open to question whether a catalogue can be treated as a single document rather than as a selection of documents, the "Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" shears are two completely separate items from the ERDI 101 catalogue, shown on two different pages under different order numbers. They are therefore definitely two separate entities forming two independent bases for comparison which should be considered in isolation when assessing novelty, and it is not admissible to piece together artificially a more relevant state of the art from features belonging to one or both of these entities, even if they are both disclosed in one and the same document.

8. Inventive step

...

8.4 The Board considers that in the normal course of applying his knowledge and without any special prompting, the person skilled in the art would not be in a position to set in motion a train of thought that would be more akin to a *posteriori* analysis, in order to arrive at the invention.

Consequently the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC and is patentable under Article 52(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.

créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison.

Dans le cas présent, outre le fait qu'il est permis de douter qu'un catalogue puisse être assimilé à un document unique mais doit plutôt être considéré comme un échantillonnage de documents, les deux cisailles "Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" constituent deux articles bien distincts du catalogue ERDI 101, représentés sur deux pages différentes, sous des numéros de commande différents. Il s'agit donc bien de deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'est pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités même si elles sont toutes deux divulguées dans un seul et même document.

...

8. Activité inventive

8.4 La Chambre considère que, dans l'exercice normal de ses compétences et sans incitation particulière, l'homme du métier n'est pas à même d'effectuer une telle démarche intellectuelle qui relève plutôt d'une analyse *a posteriori*

En conséquence, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au sens de l'article 56 CBE et est brevetable en application de l'article 52(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.