

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 4. April 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson  
 Mitglieder: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** Schuntermann u. Benninghoven GmbH

**Einsprechender:** Talema Elektronik GmbH

**Stichwort:** Haltevorrichtung/  
 SEDLBAUER

**Artikel:** 54 (2), 56 EPÜ

**Regel:** 60 (2) EPÜ

**Schlagwort:** "offenkundige Vorbenutzung" "Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Zurücknahme eines Einspruchs" — "erfindnerische Tätigkeit (verneint)"

*Leitsatz*

*Anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wo es nach Regel 60 (2) EPÜ eine Ermessensfrage ist, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, hat im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen hat. Vielmehr muß in diesem Fall die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt. Bei dieser Prüfung durch die Kammer können auch Beweismittel, die von einer Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents Nr. 0 077 050.

II. Gegen die Erteilung des Patentbeschlusses hatten die Firmen

- Schuntermann und Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, und  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering

Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels einer seinem Gegenstand zugrundeliegenden erfindnerischen Tätigkeit zu widerrufen

Beide Einsprechenden begründeten ihr Vorbringen unter Hinweis auf einen

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 4 April 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Persson  
 Members: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Patent proprietor/Appellant:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Opponent/Respondent:** Schuntermann & Benninghoven GmbH

**Opponent:** Talema Elektronik GmbH

**Headword:** Holding device/  
 SEDLBAUER

**Article:** 54(2), 56 EPC

**Rule:** 60(2) EPC

**Keyword:** "Prior public use" — "Continuation of appeal proceedings after withdrawal of opposition" — "Inventive step (no)"

*Headnote*

*Whereas under Rule 60(2) EPC opposition proceedings may be continued at the discretion of the European Patent Office when the opposition is withdrawn, withdrawal of the opposition in appeal proceedings has no immediate procedural significance if the Opposition Division has revoked the European patent. The Board of Appeal must then re-examine the substance of its own motion, setting it aside and maintaining the patent only if the latter meets the requirements of the EPC. When the Board examines the decision, evidence may be cited which had been submitted by an opponent before the opposition was withdrawn (cf. point 2.2 of the Reasons for the Decision).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellant is proprietor of patent No. 0 077 050.

II. The grant of the patent was opposed by two companies:

- Schuntermann & Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, and  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering,

which both requested that it be revoked on the grounds that its subject-matter lacked inventive step.

Both opponents substantiated their request by referring to the state of the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 4 avril 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: E. Persson  
 Membres: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Opposant/intimé:** Schuntermann u. Benninghoven GmbH

**Opposant:** Talema Elektronik GmbH

**Référence:** Dispositif de fixation/  
 SEDLBAUER

**Article:** 54(2), 56 CBE

**Règle:** 60 (2) CBE

**Mot-clé:** "Utilisation antérieure connue du public" — "Poursuite de la procédure de recours après le retrait d'une opposition" — "activité inventive (non)"

*Sommaire*

*A la différence de ce qui se passe dans la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié, conformément à la règle 60(2) CBE, si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition au stade du recours n'a aucune incidence directe sur la procédure lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. Au contraire, la chambre de recours doit dans ce cas vérifier d'office pour le fond la décision de la division d'opposition et peut alors annuler cette décision et maintenir le brevet, mais seulement si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut également prendre en compte des preuves produites par un opposant avant le retrait de l'opposition (cf. point 2.2 des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La requérante est titulaire du brevet n° 0 077 050.

II. Les entreprises suivantes:

- Schuntermann und Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, et  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering

ont fait opposition à ce brevet et demandé sa révocation, son objet n'impliquant pas d'activité inventive.

Les deux opposantes ont justifié leurs conclusions en faisant référence à un

Stand der Technik, wie er sich aus verschiedenen Druckschriften sowie aus offenkundig vorbenutzten Ringkern-Transformatoren ergibt

Die Einsprechende Talema Elektronik hatte ihren Einspruch noch vor Erlaß einer Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zurückgezogen. Von ihr im Verfahren genannte bzw. vorgelegte Beweismittel wurden jedoch amtsseitig berücksichtigt.

Durch die Entscheidung vom 30. Mai 1990 hat die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen.

Für die Entscheidung der Einspruchsabteilung waren folgende, von der Einsprechenden Talema Elektronik im Verlauf des Verfahrens genannte bzw. vorgelegte Beweismittel von Bedeutung:

E1: Prospekt "Ringkern-Bauelemente" der Firma Talema, Oktober 1979

E2: DE-U-7 403 951 entspricht FR-U-2 260 269

E3: DE-U-6 914 319

E6: Lieferschein 6 101 vom 31. August 1981

E8: Zeichnung Sonderhalterung 3 403-P1S5 vom 29. Juni 1981

E9: Eidesstattliche Erklärung des Herrn Erwin Tischer vom 26. Januar 1989 verbunden mit 2 Blatt Versandliste

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin

IV. In einer Ladung zur mündlichen Verhandlung begleitenden Mitteilung vom 10. Januar 1991 wurde darauf hingewiesen, daß auch nach Auffassung der Kammer die von der Einspruchsabteilung für die Entscheidung herangezogenen Entgegenhaltungen am wichtigsten für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind, daß aber auch ein gewisses Allgemeinwissen auf dem in Frage kommenden Fachgebiet zu berücksichtigen ist. Dazu sind auch die Ring-Stelltransformatoren gemäß den von der Einsprechenden Schuntermann und Benninghoven vorgelegten Katalogen zu rechnen.

V. Die Einsprechende Schuntermann und Benninghoven hat noch vor Durchführung der mündlichen Verhandlung ihren Einspruch ebenfalls zurückgezogen.

VI. Die mündliche Verhandlung wurde am 4. April 1991 durchgeführt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten.

art as disclosed in various documents and also in toroidal transformers in prior public use

One of the opponents, Talema Elektronik, withdrew its opposition before the Opposition Division delivered its decision. However, the Office continued to take account of evidence which had been cited and/or presented by Talema Elektronik during the proceedings.

The Opposition Division revoked the patent by a decision dated 30 May 1990.

That decision was influenced by the following pieces of evidence which had been cited and/or presented by the opponent Talema Elektronik during the proceedings:

E1: Brochure entitled "Ringkern-Bauelemente" issued by Talema Elektronik in October 1979

E2: DE-U-7 403 951, corresponding to FR-U-2 260 269

E3: DE-U-6 914 319

E6: Delivery note No. 6 101 dated 31 August 1981

E8: Drawing No. 3403-P1S5 of a special holding device, dated 29 June 1981

E9: Affidavit by Mr Erwin Tischer, dated 26 January 1989, in conjunction with two pages from a despatch list.

III. The patent proprietor appealed against the Opposition Division's decision.

IV. In a communication of 10 January 1991 accompanying an invitation to oral proceedings, it was pointed out that the Board too regarded the documents cited by the Opposition Division in its decision as the most important indicators for judging inventive step; to a certain extent, however, common general knowledge in the relevant field also had to be taken into account. This included the toroidal variable transformers in the catalogues adduced by the opponent Schuntermann & Benninghoven.

V. Schuntermann & Benninghoven also withdrew its opposition before oral proceedings took place.

VI. Oral proceedings were held on 4 April 1991.

The appellant (patent proprietor) requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained as granted.

état de la technique découlant de différents documents ainsi que de transformateurs à noyau annulaire rendus accessibles au public antérieurement.

Or, l'opposante Talema Elektronik a retiré son opposition avant même que la division d'opposition ne rende sa décision. Toutefois, les documents qu'elle avait mentionnés ou produits à titre de preuve au cours de la procédure ont été pris en considération par l'Office.

Par décision en date du 30 mai 1990, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Les documents suivants, qui ont été mentionnés ou produits à titre de preuve par l'opposante Talema Elektronik au cours de la procédure, ont joué un rôle important pour la décision de la division d'opposition:

E1: Le prospectus "Ringkern-Bauelemente", de la société Talema, octobre 1979

E2: Le document DE-U-7 403 951 correspondant au document FR-U-2 260 269

E3: Le document DE-U-6 914 319

E6: Le bon de livraison 6 101 en date du 31 août 1981

E8: Le dessin de la fixation spéciale 3 403-P1S5, en date du 29 juin 1981

E9: La déclaration sous serment faite par M. Erwin Tischer le 26 janvier 1989, accompagnée d'un bordereau d'expédition de deux pages.

III. La titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

IV. Dans une notification en date du 10 janvier 1991 jointe à une citation à la procédure orale, il a été signalé que la Chambre estimait elle aussi que les antériorités invoquées par la division d'opposition dans sa décision constituaient les pièces les plus importantes pour l'appréciation de l'activité inventive, mais qu'il y avait lieu également de tenir compte de certaines connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine en question, notamment celles concernant les transformateurs régulateurs annulaires présentés dans les catalogues produits par l'opposante Schuntermann und Benninghoven.

V. Or, l'opposante Schuntermann und Benninghoven a retiré à son tour son opposition avant même la tenue de la procédure orale.

VI. La procédure orale s'est déroulée le 4 avril 1991.

La requérante (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sans modifications.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 lautet

"1. Aus Kunststoff gefertigte Haltevorrichtung für mit Wicklungen versehene Ringkerne (1), die aus einem dem Außendurchmesser des bewickelten Ringkernes (1) angepaßten Trägerteil (2) mit einem auf dem Trägerteil zentrisch angeordneten, in das Innere des Ringkernes ragenden, vorzugsweise als Hohlzylinder ausgebildeten Zentrierdorn (3) besteht, auf welchem der bewickelte Ringkern mittels einer Verußmasse (4) gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerteil (2) als kreisscheibenförmige Platte ausgebildet ist, die Mittel (12) aufweist, die dazu dienen, bei Befestigung der Haltevorrichtung auf einer Unterlage (15) eine Verdrehung der Haltevorrichtung gegenüber dieser Unterlage zu verhindern "

VIII. Die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung war damit begründet, daß die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents zum Stand der Technik gehören, wie er durch die Lieferung von 50 Sonderhalterungen gemäß E8 der Firma Talema Elektronik unbestritten offenkundig geworden sei. In den verbleibenden Merkmalen, wonach die Halteplatte kreisscheibenförmig ist und wonach Mittel gegen Verdrehung derselben gegenüber einer Unterlage vorgesehen sind, sah die Einspruchsabteilung nichts, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

IX. Die Beschwerdeführerin hat vor der Einspruchsabteilung zwar die offenkundige Vorbenutzung von Ringkerntransformatoren gemäß Lieferschein 6 101 (Entgegenhaltung E6) auf einer Sonderhalterung gemäß Zeichnung 3 403-P1S5 (Entgegenhaltung E8) nicht bestritten. Sie hat aber in ihrer Beschwerdebegründung die Auffassung vertreten, daß die offenkundige Vorbenutzung keine Anregung im Sinne ihrer Erfindung gebe, da es sich um einen Transformator höherer Leistung handle (938 VA), während die Erfindung ihrem Wesen nach einen Massenartikel wesentlich geringerer Leistung zur galvanischen Entkopplung in Anlagen der Fernmeldetechnik oder zur Eingabe von Ferndaten in Rechenanlagen betreffe. So sei die Sonderhalterung nach E8 wohl nur für horizontalen Einbau des Ringkerns konzipiert. Die erfindungsgemäße Haltevorrichtung kenne eine derartige Beschränkung nicht.

VII. Independent Claim 1 reads as follows

"1 Holding device made of plastic material for toroidal cores provided with windings, consisting of a carrier member (2) which fits the external diameter of the wound toroidal core (1) and has a central centering pin (3) projecting into the interior of the toroidal core and preferably formed as a hollow cylinder, to which the wound toroidal core is fixed by means of sealing material (4), characterised in that the carrier member (2) is formed as a circular plate with means (12) serving to prevent the holding device from slipping relative to a support (15) when the holding device is fixed to the said support."

VIII. When revoking the patent the Opposition Division argued that the essential features of Claim 1 formed part of the state of the art as disclosed through the supply of the 50 special holding devices shown in Talema Elektronik's document E8. That disclosure had not been contested. In the remaining features—the circular retaining plate with means to prevent it from slipping relative to a support—the Opposition Division found no evidence of inventive step.

IX. During the opposition proceedings, the appellant did not dispute the prior public use of toroidal transformers according to delivery note 6 101 (citation E6) with a special holding device as per drawing 3 403-P1S5 (citation E8). In its statement of grounds for the appeal, however, it argued that the prior public use had not served as a stimulus in the same way as its own invention, since the transformer in question had a relatively high capacity (938 VA) whereas its invention was essentially a mass-produced item of considerably lower capacity, intended for use as a decoupling device in telecommunications equipment or for inputting data in remote computer systems. The special holding device depicted in E8 was designed so that the toroidal core could only be mounted horizontally. No such restriction applied to the holding device according to the invention.

VII. La revendication indépendante 1 s'énonce comme suit:

"1 Dispositif de fixation réalisé en matière plastique pour des noyaux annulaires (1) munis d'enroulements, qui est constitué par un élément de support (2), adapté au diamètre extérieur du noyau annulaire bobiné (1) et comportant un mandrin de centrage (3) disposé de façon centrée sur l'élément de support et pénétrant à l'intérieur du noyau annulaire et réalisé de préférence sous la forme d'un cylindre creux et sur lequel le noyau annulaire bobiné est maintenu au moyen d'une masse de scellement (4), caractérisé par le fait que l'élément de support (2) est réalisé sous la forme d'une plaque en forme de disque circulaire qui comporte des moyens (8,12) servant à empêcher, lors de la fixation du dispositif de fixation sur un support (15), une rotation du dispositif de fixation par rapport à ce support."\*

VIII. La décision de révocation avait été rendue par la division d'opposition au motif que les caractéristiques essentielles exposées dans la revendication 1 du brevet en litige sont comprises dans l'état de la technique, rendu incontestablement accessible au public par la livraison de 50 fixations spéciales, conformes au dessin E8 produit par l'entreprise Talema Elektronik. Quant aux autres caractéristiques, à savoir que la plaque de support est en forme de disque circulaire et qu'elle comporte des moyens servant à empêcher une rotation de ce dispositif de fixation par rapport à un support, la division d'opposition a estimé qu'elles n'impliquaient pas la moindre activité inventive.

IX. Devant la division d'opposition, la requérante n'a certes pas contesté que les transformateurs à noyau annulaire avaient été rendus accessibles au public antérieurement, comme l'attestait le bon de livraison 6 101 (antériorité E6), sur une fixation spéciale conforme au dessin 3 403-P1S5 (antériorité E8). Toutefois, elle a estimé dans son mémoire exposant les motifs du recours que cette utilisation antérieure connue du public ne pouvait donner la moindre idée de son invention, puisqu'il s'agissait d'un transformateur de plus grande puissance (938 VA), alors que de par sa nature, l'invention concernait un article de grande série, de puissance nettement inférieure, destiné au découplage galvanique dans des installations de télécommunication ou à l'entrée de données télétransmises dans des ordinateurs. Ainsi, la fixation spéciale selon l'antériorité E8 n'a probablement été conçue que pour le montage horizontal du noyau annulaire, alors que le dispositif de fixation selon l'invention ne comporte pas une telle limitation.

\*Ndt. Texte de la traduction fourni par la titulaire du brevet.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Beschwerdeführerin noch ergänzend vorgetragen, daß die von der Einsprechenden Talema Elektronik vorgelegte Zeichnung für die Sonderhalterung 3 403-P1S5 ohne jede Maßangabe kaum als Fertigungszeichnung gedient haben könne. Es könne daher als nicht gesichert gelten, daß die Lieferung, die selbst nicht bezweifelt werde, tatsächlich nach dieser Zeichnung erfolgt ist.

Gehe man aber von den sonst üblichen Haltevorrichtungen für Ringkern-Signal-Übertrager mit Einklemmen des bewickelten Ringkernes zwischen Montageplatten (E1) oder vollständigem Eingießen in einen ringförmigen Trog (E1 und E2) aus, so ergäben sich nach der Meinung der Beschwerdeführerin durch die Erfindung die folgenden vorteilhaften Wirkungen:

- Zwangsfreie Befestigung (kein Druck von Montagezubehör auf die Wicklung)
- Gute Wärmeabfuhr (die Vergußmasse umgibt die Wicklung nur teilweise)
- Beim Bewickeln des Ringkerns müssen weniger enge Toleranzen eingehalten werden als bei der Einbettung in einen Ringtrog
- Montage der Haltevorrichtung in jeder beliebigen Lage
- Raumsparende Kreisscheibenform des Trägereils
- Verdrehsicherung (z. B. durch zwei Einschnitte in der Kreisscheibe)

Für eine Patentfähigkeit der einfachen Lösung der druckfreien Ringkern-Halterung spreche auch ein überraschender wirtschaftlicher Erfolg

### Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig

#### 2 Verfahrensrechtliche Fragen

2.1 Wie oben erwähnt (Nr. V) hat die Einsprechende Schuntermann & Benninghoven GmbH mit Schreiben vom 7. März 1991 ihren Einspruch zurückgezogen. Sie hat sich danach an dem Beschwerdeverfahren auch nicht beteiligt. Dazu ist verfahrensrechtlich folgendes zu bemerken:

2.2 Anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, wo es nach Regel 60 (2) EPU eine Ermessensfrage ist, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, hat im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen hat. Vielmehr muß in diesem Fall die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen

At the oral proceedings, the appellant's representative added that the drawing of the special holding device 3 403-P1S5 submitted by the opponent Talema Elektronik included no measurements whatever and could scarcely have served as a construction drawing. That the device had been supplied was not in doubt, but that it had been manufactured on the basis of the drawing had not been definitely established.

In the appellant's view, the invention offered the following advantages compared with the usual types of holding devices for toroidal transformers, in which the wound toroidal core was sandwiched between two mounting plates (E1) or entirely sealed in a ring-shaped trough (E1 and E2)

- constraint-free attachment (no pressure on the winding from mounting components)
- efficient heat dissipation (the sealing material only partly enclosed the winding)
- tolerance limits in winding the toroidal core were higher than if the core were sealed in a ring-shaped trough
- the holding device could be attached in any position required
- the circular shape of the carrier member saved space
- slippage was prevented (e.g. by two notches in the circular plate)

The simple solution of a pressure-free holding device had also been a surprising commercial success, and this was a further argument in support of patentability.

### Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible

#### 2. Procedural questions

2.1 As mentioned above (point V), the opponent Schuntermann & Benninghoven GmbH withdrew its opposition in a letter dated 7 March 1991. It did not participate in the subsequent appeal proceedings. This gives rise to the following comments on the relevant procedural law:

2.2 Whereas under Rule 60(2) EPC opposition proceedings may be continued at the discretion of the European Patent Office when the opposition is withdrawn, withdrawal of the opposition in appeal proceedings has no immediate procedural significance if the Opposition Division has revoked the European patent. The Board of Appeal must then re-examine the substance of the Opposition Division's decision of its own motion, setting it aside and maintaining the patent only if the latter meets the requirements of

Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a fait valoir en outre que le dessin de la fixation spéciale 3 403-P1S5 produit par l'opposante Talema Elektronik pouvait difficilement avoir servi de dessin d'exécution, vu qu'il n'indiquait aucune cote. Il n'était donc pas sûr que la livraison, qui n'était pas contestée en tant que telle, ait été effectivement exécutée sur la base de ce dessin.

Par ailleurs, si l'on considère les autres dispositifs de fixation utilisés habituellement pour les transformateurs de signaux à noyau annulaire, dans lesquels le noyau annulaire bobiné est pincé entre des plaques de montage (E1) ou fixé par encapsulage complet dans un réceptacle en forme d'anneau (E1 et E2), l'invention, d'après la requérante, présente les avantages suivants:

- une fixation sans contrainte (pas de pression exercée par les accessoires de montage sur l'enroulement)
- une bonne dissipation de la chaleur (la masse de scellement n'entoure que partiellement l'enroulement)
- pour l'enroulement du noyau annulaire, les tolérances à respecter sont moins étroites que pour l'enrobage dans un réceptacle circulaire
- montage du dispositif de fixation dans n'importe quelle position
- gain de place, l'élément de support ayant la forme d'un disque circulaire
- système empêchant la rotation (grâce par ex. à deux encoches dans la plaque circulaire)

Un autre argument qui milite en faveur de la brevetabilité de la fixation sans pression pour noyaux annulaires est le succès commercial surprenant qu'a connu cette solution simple.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

#### 2 Questions de procédure

2.1 Ainsi qu'il a été mentionné plus haut (point V), l'opposante Schuntermann & Benninghoven GmbH a retiré son opposition par lettre en date du 7 mars 1991, et plus tard, elle n'a pas participé à la procédure de recours. Du point de vue de la procédure, il convient à cet égard de faire les remarques suivantes:

2.2 A la différence de ce qui se passe dans la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié, conformément à la règle 60(2) CBE, si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition au stade du recours n'a aucune incidence directe sur la procédure lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. Au contraire, la chambre de recours doit dans ce cas vérifier d'office pour le fond la décision de la division d'opposition et peut

sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt. Bei dieser Prüfung durch die Kammer können auch Beweismittel, die von einer Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden.

### 3 Neuheit

Merkmalsmäßig kommt dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten die offenkundig vorbenutzte Sonderhalterung nach Zeichnung 3 403-P1 S5 (E8) mit dem darauf montierten Ringkerntransformator.

3 1 Die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzungshandlung ist von der Beschwerdeführerin angesichts der von der Einsprechenden Talema Elektronik vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Beweismittel nicht bestritten worden. So bezieht sich ein Lieferschein (E6) vom 31. August 1981 eindeutig auf die Nummer der vorgelegten Zeichnung (E8). Begründete Zweifel an der Lieferung an die Firma Münch GmbH, 6800 Mannheim bestehen nicht (vgl. E6 und E9: eidesstattliche Erklärung des Herrn Tischer vom 26. Januar 1989, Ziffer 2). Auch bestehen keinerlei Anzeichen für eine beabsichtigte Geheimhaltung der den gelieferten Ringkerntransformatoren ohne weiteres entnehmbaren Konstruktions-Einzelheiten.

3.2 Ungeachtet der von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geäußerten Zweifel, daß die von der Einsprechenden ohne Maßangaben vorgelegte Zeichnung (E8) nicht geeignet sei, die tatsächlich gelieferte Haltevorrichtung-Konstruktion in allen Einzelheiten zu belegen, kann man der Zeichnung in Verbindung mit der eidesstattlichen Erklärung (E9) jedoch die folgenden prinzipiellen Konstruktionsmerkmale eindeutig entnehmen:

Die bekannte Haltevorrichtung für einen mit einer Wicklung versehenen Ringkern (Transformator 1) besteht aus einem als Platte ausgebildeten Trägerstück (Halteplatte 2), der selbstverständlich dem Außendurchmesser des bewickelten Ringkerns angepaßt ist. Auf dem Trägerstück befindet sich ein zentrisch in das Innere des Ringkerns ragender Zentrierdorn (Zentrierhalter 3), auf welchem der bewickelte Ringkern mittels einer Vergußmasse (4) gehalten ist.

3.3 Demgegenüber weist der Anspruch 1 noch folgende weitere Merkmale auf

- Die Haltevorrichtung ist aus Kunststoff gefertigt (Das Material der vorbe-

the EPC. When the Board examines the decision, evidence may be cited which had been submitted by an opponent before the opposition was withdrawn.

### 3. Novelty

In terms of features, the special holding device in prior public use to which the subject-matter of Claim 1 approximates most closely is that shown in drawing 3 403-P1 S5 (E8) with the toroidal transformer mounted on it.

3.1 In view of the evidence submitted to the Opposition Division by the opponent Talema Elektronik, the appellant has not disputed the public character of this prior use. The delivery note (E6) dated 31 August 1981 clearly cites the number of the drawing (E8) submitted in evidence. There is no reason to doubt that the delivery to Münch GmbH in Mannheim did indeed take place (cf. E6 and point 2 of E9, the affidavit from Mr Tischer dated 26 January 1989). Nor is there any evidence of an intention to keep the design of the toroidal transformers secret, details of which are readily inferable.

3.2 During the oral proceedings the appellant expressed doubts about the drawing (E8) adduced by the opponent, alleging that, as it contained no measurements, it did not document all the details of the holding device actually supplied. If the drawing is scrutinised in conjunction with the affidavit (E9), however, the following basic design features can clearly be inferred:

The known holding device for a toroidal core provided with windings (transformer 1) is composed of a carrier member formed as a circular plate (retaining plate 2) which, self-evidently, fits the external diameter of the wound toroidal core. The carrier member has a centering pin (centering fixture 3) projecting into the centre of the wound toroidal core, which is fixed to the centering pin by means of sealing material (4).

3.3 By contrast, Claim 1 incorporates the following additional features:

- The holding device is made of plastic material (during the opposition pro-

alors annuler cette décision et maintenir le brevet, mais seulement si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut également prendre en compte des preuves produites par un opposant avant le retrait de l'opposition.

### 3. Nouveauté

La fixation spéciale selon le dessin 3 403-P1 S5 (E8), qui avait antérieurement été rendue accessible au public, et sur laquelle est monté le transformateur à noyau annulaire, est celle qui se rapproche le plus par ses caractéristiques de l'objet de la revendication 1.

3.1 La requérante n'a pas contesté le caractère public de cette utilisation antérieure, vu les preuves produites par l'opposante Talema Elektronik dans la procédure devant la division d'opposition. C'est ainsi qu'un bon de livraison (E6) en date du 31 août 1981 fait clairement référence au numéro du dessin qui a été présenté (E8). La livraison à la société Münch GmbH, 6800 Mannheim, ne peut être contestée sérieusement (cf. les documents E6 et E9: déclaration sous serment de M. Tischer, en date du 26 janvier 1989, paragraphe 2). De même, rien ne permet de penser que les détails de la construction, que l'on peut connaître facilement en examinant les transformateurs à noyau annulaire qui ont été livrés, aient été gardés secrets à dessein.

3.2 Bien que la requérante ait douté au cours de la procédure orale que le dessin (E8) produit par l'opposante sans la moindre indication de cote expose dans tous ses détails la construction du dispositif de fixation effectivement livré, il est parfaitement possible, à partir du dessin examiné en relation avec la déclaration sous serment (E9), de constater que les caractéristiques de construction reposent sur les principes suivants:

Le dispositif de fixation connu pour un noyau annulaire muni d'un enroulement (transformateur 1) est constitué par un élément de support (plaque de support 2) réalisé sous la forme d'une plaque, qui est bien entendu adapté au diamètre extérieur du noyau annulaire bobiné. Sur l'élément de support se trouve un mandrin de centrage disposé de façon centrée et pénétrant à l'intérieur du noyau annulaire (support de centrage 3), sur lequel le noyau annulaire bobiné est maintenu au moyen d'une masse de scellement (4).

3 3 Comparé à ce dispositif, le dispositif faisant l'objet de la revendication 1 présente en plus les caractéristiques suivantes:

- Le dispositif de fixation est réalisé en matière plastique (le matériau employé

nutzten Haltevorrichtung blieb im Einspruchsverfahren ungeklärt)

- Die Halteplatte ist kreisscheibenförmig ausgebildet (und nicht rechteckig wie die vorbenutzte Halteplatte, vgl. die eidesstattliche Erklärung, Ziffer 3)

- Es sind Mittel vorgesehen, die eine Verdrehung der Haltevorrichtung gegenüber einer Unterlage, auf der die Haltevorrichtung befestigt werden kann, verhindern

- Eine Ausbildung des Zentrierdorns als Hohlzylinder ist nur als bevorzugte Möglichkeit erwähnt

#### 4. Erfindersische Tätigkeit

4.1 Unter Berücksichtigung des von der Einspruchsabteilung zur Begründung ihrer Widerrufsentscheidung herangezogenen weiteren Standes der Technik kommt die Kammer ebenfalls zu dem Ergebnis, daß es sich bei den gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung unterscheidenden Merkmalen um nicht erfindersiche Einzelheiten handelt

- Eine Herstellung der Halterung aus Kunststoff liegt im selbstverständlichen Ermessen des Sachkundigen, so sind z. B. auch gemäß E1 Kunststoff (Makrolon)-Gehäuse auf dem Markt angeboten

- Die Kreisscheibenform bietet sich bereits wegen der Ringform der Kerne ohne weiteres an und entspricht z. B. der Kreisform des ringförmigen Troges zur Aufnahme des Ringkerns nach E2. Kreisscheibenförmige Trägerteile sind ferner ganz geläufig durch die Ringstelltransformatoren, wie sie in den Katalogen der Fa. Schuntermann & Benninghoven angeboten werden.

- Wenn die Haltevorrichtung mit einem einzigen zentralen Befestigungsmittel auf einer Unterlage befestigt wird, entspricht es nur einer handwerklichen Zweckmäßigkeits-Maßnahme, auch Mittel vorzusehen, die ein Verdrehen der Haltevorrichtung gegenüber der Unterlage verhindern. E3 erwähnt auf Seite 7, Zeilen 6 bis 9 eine solche Verdrehesicherung explizit

- Auch die nur fakultativ beanspruchte hohlzylindrische Ausbildung des Zentrierdorns ist auf dem einschlägigen Fachgebiet als völlig geläufig anzusehen, wie die Ausführungsformen in E2 sowie die Schnittzeichnung eines Makrolon-Gehäuses auf Seite 5 von E1 zeigt

ceedings, the material of the holding device in prior use was not ascertained)

- The retaining plate is circular (where as the one in prior use is rectangular; cf. point 3 of the affidavit).

- Means are provided for preventing the holding device from slipping relative to a support to which it can be fixed.

- The formation of the centering pin as a hollow cylinder is mentioned as a preferred option only.

#### 4. Inventive step

4.1 Paying due regard to the further state of the art cited by the Opposition Division in support of its decision to revoke the patent, the Board also concludes that the distinctive features vis-à-vis prior public use are non-inventive details.

- The option of using plastic material for the holding device is obvious to the skilled person, according to E1, for example, casings made of plastic (in this case, Makrolon) are available on the market.

- The circular shape suggests itself automatically because of the ring-shaped core, and corresponds, for example, to the form of the ring-shaped trough for the toroidal core shown in E2. Furthermore, circular carrier members are familiar from toroidal variable transformers of the type advertised in the Schuntermann & Benninghoven catalogues.

- If the holding device is fixed to a support by a single central attachment, the provision of means to prevent the holding device from slipping relative to the support is merely a technical expedient. E3 (page 7, lines 6 to 9) contains an explicit reference to an anti-slip feature of this type.

- The proposed optional formation of the centering pin as a hollow cylinder must also be regarded as common practice in the relevant technical field. This is indicated by the embodiments in E2 and the section drawing of a Makrolon casing on page 5 of E1

pour le dispositif de fixation utilisé antérieurement n'a pas été précisé au cours de la procédure d'opposition).

- La plaque de support est réalisée en forme de disque circulaire (et non pas rectangulaire comme la plaque de support utilisée antérieurement; cf. la déclaration sous serment, paragraphe 3).

- Il est prévu des moyens pour empêcher une rotation du dispositif de fixation par rapport à un support sur lequel le dispositif de fixation peut être fixé

- La réalisation du mandrin de centrage sous la forme d'un cylindre creux n'est mentionnée que comme étant à choisir de préférence

#### 4. Activité inventive

4.1 Compte tenu des autres documents constituant l'état de la technique que la division d'opposition a invoqués pour motiver sa décision de révocation, la Chambre conclut à son tour que les caractéristiques par lesquelles l'objet du brevet se distingue du dispositif rendu accessible au public antérieurement sont des particularités qui n'impliquent aucune activité inventive.

- La fabrication de la fixation en matière plastique est évidente pour l'homme de métier, c'est ainsi par exemple que l'on trouve également sur le marché des boîtiers en plastique (en makrolon) (cf. antériorité E1).

- La forme de disque circulaire découle déjà directement de la forme annulaire des noyaux et correspond par exemple à la forme circulaire du réceptacle annulaire servant de support au noyau annulaire, selon le document E2. En outre, les éléments de support en forme de disque circulaire sont tout à fait courants dans les transformateurs régulateurs annulaires, tels qu'ils sont proposés dans les catalogues de l'entreprise Schuntermann & Benninghoven.

- Lorsque le dispositif de fixation est fixé sur un support à l'aide d'un seul moyen de fixation central, la création de moyens servant à empêcher une rotation du dispositif de fixation par rapport à ce support est une simple mesure pratique, à la portée de n'importe quel technicien. Le document E3 mentionne explicitement à la page 7, lignes 6 à 9, un tel système destiné à empêcher cette rotation.

- De même, la réalisation sous la forme d'un cylindre creux du mandrin de centrage revendiquée uniquement comme étant à choisir "de préférence" doit être considérée comme tout à fait courante dans le domaine en question, comme le montrent les modes de réalisation selon le document E2, ainsi que la vue en coupe d'un boîtier en makrolon figurant à la page 5 du document E1

Wenn auch die Einzelmerkmale aus unterschiedlichen Entgegenhaltungen entnommen sind, so ist doch zu bedenken, daß es sich um sehr einfache konstruktive Maßnahmen handelt, die in der geschilderten Weise von jedem Durchschnittsfachmann zwecks Nutzung ihrer offensichtlichen Funktion anwendbar sind und keine weitere Wirkung im Sinne eines überraschenden funktionellen Zusammenwirkens bedingen.

4.2 Das in der Beschwerdebegründung vorgetragene Argument, daß es sich bei der Erfindung um Ringkerne wesentlich geringerer Leistung handele als der offenkundig vorbenutzte Ringkern, kann einmal schon deswegen nicht durchgreifen, weil die Beschränkung auf eine bestimmte Leistungsgröße im Anspruch 1 des Patentes nicht vorgesehen ist.

Im übrigen handelt es sich bei allen Merkmalen des Anspruchs 1 um Konstruktionselemente, die in prinzipiell gleichartiger Weise auch für unterschiedliche Leistungsbereiche der Ringkerne Verwendung finden können. Eine zweckentsprechende Dimensionierung der Materialstärken unter Berücksichtigung der Größe und Einbaulage der Ringkerne übersteigt nicht den Rahmen der normalen Tätigkeit des Konstrukteurs.

4.3 Schließlich gehen auch die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten "vorteilhaften" Wirkungen nicht über das hinaus was der Stand der Technik ohnehin bietet. Zwangsfreie Befestigung des Ringkerns, gute Wärmeabfuhr vom Ringkern und unkritische Toleranzen sind auch schon bei der offenkundig vorbenutzten Haltevorrichtung aufgrund der teilweise frei liegenden Wicklung in gleicher Weise gegeben. Die raumsparende Kreisscheibenform und die Verdrehsicherung sind, wie dargelegt, durch weitere Dokumente auf dem einschlägigen Fachgebiet der Halterungen für bewickelte Ringkerne geläufig.

Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte wirtschaftliche Erfolg des Produktes kann jedenfalls dann nicht als durchgreifendes Indiz für eine erfinderische Tätigkeit angesehen werden, wenn er in der geschilderten Weise nur auf der Anwendung geläufiger Konstruktionskonzepte unter Nutzung von deren bekannten Wirkungen beruht.

4.4 Zusammenfassend folgt aus den dargelegten Gründen, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

Although the individual features are taken from different citations, they are after all very simple constructional contrivances which can be used as described by any average skilled person to exploit their obvious function. They have no further effect in terms of a surprising functional combination

4.2 The argument, set out in the statement of grounds for appeal, that the invention relates to toroidal cores of considerably lower capacity than the toroidal core in prior public use, is invalidated by the mere fact that Claim 1 of the patent makes no provision for limitation to a particular capacity

Moreover, all the features of Claim 1 are constructional elements which as a general principle can also be used in the same way for toroidal cores of differing capacity ranges. Varying the thickness of the material according to functional requirements and the size and positioning of the toroidal cores falls within the scope of the designer's normal activities.

4.3 Finally, the "advantageous" effects claimed by the appellant during oral proceedings do not extend beyond the state of the art. Constraint-free attachment of the toroidal core, efficient heat dissipation from it and non-critical tolerance limits are features already incorporated to the same degree in the holding device in prior public use, by virtue of the partially exposed winding. The space-saving circular shape and the anti-slip feature are, as previously stated, familiar from other documents relating to holding devices for wound toroidal cores.

The product's commercial success as claimed by the appellant cannot be regarded as definite evidence of inventive step if, as has been shown, such success is based solely on the application of familiar design principles, exploiting their known effects.

4.4 To sum up, it follows from the arguments set out above that the subject-matter of independent Claim 1 does not involve an inventive step. The

Bien que les diverses caractéristiques proviennent d'antériorités différentes, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de mesures de construction très simples que tout homme du métier de compétence moyenne peut appliquer de la manière qui a été décrite en vue d'en utiliser la fonction évidente, et qui n'entraînent pas d'autres effets au sens d'une interaction fonctionnelle inattendue

4.2 L'argument invoqué dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir que l'invention concerne des noyaux annulaires de puissance nettement inférieure à celle du noyau annulaire connu du public du fait d'une utilisation antérieure, ne peut pas davantage être retenu, pour la simple raison qu'il n'est pas prévu dans la revendication 1 du brevet de fixer une limite pour la puissance

En outre, toutes les caractéristiques couvertes par la revendication 1 correspondent à des éléments de construction qui peuvent également être utilisés selon le même principe pour différents domaines de puissance des noyaux annulaires. Ainsi, les mesures qui consistent à bien dimensionner l'épaisseur des matériaux, en tenant compte de la taille et de la position de montage des noyaux annulaires, restent dans le cadre des activités normales d'un constructeur.

4.3 Enfin, les effets "avantageux" que la requérante a fait valoir lors de la procédure orale ne vont pas au-delà de ceux qui sont déjà compris dans l'état de la technique. Ainsi, la fixation sans contrainte du noyau annulaire, la bonne dissipation de la chaleur dans ce dernier et les tolérances non critiques étaient déjà prévues de manière identique dans le dispositif de fixation connu du public du fait d'une utilisation antérieure, puisqu'il présentait un enroulement dégagé partiellement. D'autre part, comme la Chambre l'a montré, la forme de disque circulaire, permettant un gain de place, et le système visant à empêcher la rotation du dispositif de fixation sont à présent chose courante depuis qu'ils ont été exposés dans d'autres documents concernant le domaine des fixations pour noyaux annulaires bobinés dont il est question ici.

Enfin, le succès commercial du produit, autre argument invoqué par la requérante, ne peut absolument pas être considéré comme un indice probant de l'existence d'une activité inventive, vu que, tel qu'il est décrit, il tient uniquement à la mise en oeuvre de modes de construction courants, avec utilisation de leurs effets connus.

4.4 En résumé, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, l'objet de la revendication indépendante 1 n'implique pas d'activité inventive. Il

beruht. Somit kann dem Antrag der Beschwerdeführerin—die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das europäische Patent aufrechtzuerhalten— nicht stattgegeben werden

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

appellant's request that the decision of the Opposition Division be set aside and the patent maintained cannot therefore be granted

**Order**

**For these reasons it is decided that:**

The appeal is dismissed

ne peut donc être fait droit à la demande de la requérante visant à l'annulation de la décision rendue par la division d'opposition et au maintien du brevet européen.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

Le recours est rejeté