

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1 vom
26. Oktober 1983
T 185/82***

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: M. Huttner
O. Bossung

Anmelder: Posso. Patrick

**Stichwort: "Behälter für
Minikassetten/POSSO"**

**EPÜ Artikel 52 (1). 56. 113 (1).
114 (1): Regel 67**

**"Erfinderische Tätigkeit" —
"wesentlicher Verfahrensmangel
aufgrund falscher Auslegung des
Sachverhalts durch die
Prüfungsabteilung" — "Rückzahlung
der Beschwerdegebühr"**

Leitsatz

I. Das Amt kann dem Anmelder eine erfinderische Tätigkeit nicht allein deshalb absprechen, weil er die Veröffentlichungsdaten zweier Dokumente, die zeitlich vor seiner Anmeldung liegen, miteinander verwechselt und daraus fälschlicherweise geschlossen hat, daß das vermeintlich ältere Dokument den Fachmann nicht auf den Gedanken bringen konnte, eine vermeintlich jüngere Vorrichtung zu vereinfachen, um zu dem anmeldungsgemäßen Gegenstand zu gelangen.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.5.1 dated
26 October 1983
T 185/82***

Composition of the Board:
Chairman: G. Korsakoff
Members: M. Huttner
O. Bossung

Applicant: Posso. Patrick

**Headword: "Minicassette box/
POSSO"**

**EPC Articles 52 (1). 56. 113 (1).
114 (1). Rule 67**

**"Inventive step" — "Substantial
procedural violation due to an
incorrect interpretation of the facts
by the examining instance" —
"Reimbursement of appeal fee"**

Headnote

I. An error on the part of an applicant in inverting the dates of two documents published prior to his application and falsely concluding that the supposedly older of the two could not lead a person skilled in the art to simplify a device thought to be more recent and arrive at the subject-matter of his application cannot justify a decision by the Office to refuse the application on the grounds of lack of inventive step.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1 du
26 octobre 1983
T 185/82***

Composition de la Chambre:
Président: G. Korsakoff
Membres: M. Huttner
O. Bossung

Demandeur: Posso. Patrick

**Référence: Boîte pour minicassette/
POSSO"**

**Articles 52 (1). 56. 113 (1). 114 (1) de
la CBE. Règle 67**

**"Activité inventive" — "Vice
substantiel de procédure dû à une
interprétation incorrecte des faits par
l'instance d'examen" —
"Remboursement de la taxe de recours"**

Sommaire

I. L'erreur faite par un déposant qui a interverti les dates de publication de deux documents antérieurs à sa demande et qui en a déduit à tort que le document prétendu le plus ancien ne pouvait inciter l'homme du métier à simplifier un dispositif prétendu plus récent pour aboutir à l'objet de sa demande ne peut justifier une décision de l'Office concluant au détriment du déposant à l'absence d'activité inventive.

II. Artikel 114 (1) EPÜ sieht vor, daß das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist. Erweist sich der Sachverhalt als unrichtig, so hat das Amt die Beteiligten zu einer Stellungnahme aufzufordern (Art. 113 (1) EPÜ). Unterläßt es dies, so liegt ein Verfahrensfehler vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach sich zieht (R. 67 EPÜ).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. April 1980 eingereichte und unter der Nummer 0 019 514 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 400 593.2, die eine französische Priorität vom 14. Mai 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. Juli 1982 zurückgewiesen.

II. Der Entscheidung der Prüfungsabteilung lagen die am 27. März 1982 eingegangenen Patentansprüche 1 und 2 zugrunde. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Erfindung nach Anspruch 1 nicht patentfähig im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sei. In ihrer Begründung ging die Prüfungsabteilung von den Druckschriften FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 und US-A-2 285 464 als Stand der Technik aus und kam zu folgendem Ergebnis:

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu.

2. Er beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

3. Die in Anspruch 2 aufgeführten Mittel seien Bestandteil der normalen Tätigkeit eines Fachmanns und rechtfertigten daher nicht die Umwandlung dieses Anspruchs in einen gewährbaren unabhängigen Anspruch.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruhe ihres Erachtens weder für sich genommen noch in Verbindung mit Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

III. Der Anmelder legte am 8. September 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein; die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, und die Beschwerdebegründung ging am 18. November 1982 ein.

Er machte geltend, daß die Vorrichtung nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da die beiden Druckschriften FR-A-2 189 811 und FR-A-2 297 478 nicht ohne weiteres miteinander kombiniert werden könnten.

Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der beiden am 18. November 1982 beim Amt eingegangenen Ansprüche 1 und 2.

IV. In einer Unterredung am 14. April 1983 wies der Berichterstatte den Beschwerdeführer darauf hin, daß er zunächst die Ansprüche abändern müsse; der Oberbegriff müsse erweitert, die überflüssigen Merkmale müßten heraus-

II. Article 114 (1) EPC states that the EPO in examining the facts shall not be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties. If certain facts prove to be inaccurate it must invite the parties to present their comments (Article 113 (1)). Failure to do so is a procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee — Rule 67 of the Implementing Regulations.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 400 593.2 filed on 29 April 1980 claiming a French priority of 14 May 1979 and published under number 0 019 514 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 27 July 1982.

II. In its decision the Examining Division considered claims 1 and 2 received on 27 March 1982 and found that the invention as claimed in claim 1 was not patentable within the meaning of Article 52 (1) EPC. In setting out its reasons it took the state of the art to be that described in FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 and US-A-2 285 464 and concluded that:

1. The subject-matter of claim 1 was novel.

2. It did not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

3. The means, described in claim 2, came within the normal reach of a person skilled in the art and did not as a result justify this claim being converted into an independent, admissible claim.

4. The subject-matter of claim 2 did not seem, either by itself or taken in conjunction with claim 1, to involve an inventive step.

III. The applicant appealed against the above decision on 8 September 1982. The appeal fee was paid on the same day and a Statement of Grounds was received on 18 November 1982.

The applicant argued that FR-A-2 189 811 and FR-A-2 297 478 could not easily be combined and that hence the device claimed in claim 1 did not involve an inventive step.

It asked that the decision be revoked and that a European patent be granted on the basis of the version of claims 1 and 2 received by the Office on 18 November 1982.

IV. In the course of a discussion with the appellant on 14 April 1983 the rapporteur stated that as things stood the appellant would have to reframe the claims by adding to the pre-characterising portion while removing

II. L'article 114 (1) de la CBE prévoit que l'OEB dans l'examen des faits n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties. Si des faits se révèlent inexacts, il doit inviter celles-ci à prendre position — Article 113 (1) —. S'il s'abstient de le faire, il commet un vice de procédure qui entraîne le remboursement de la taxe de recours — Règle 67 du Règlement d'exécution —.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 400 593.2 déposée le 29 avril 1980 avec revendication d'une priorité française du 14 mai 1979 et publiée sous le numéro 0 019 514 a été rejetée par une décision de la Division d'examen en date du 27 juillet 1982.

II. Dans sa décision la Division d'examen a pris en considération les revendications 1 et 2, reçues le 27 mars 1982. Elle a jugé que l'invention décrite dans la revendication 1 n'était pas brevetable au sens de l'article 52 (1) de la CBE. Dans l'exposé de ses motifs, elle a adopté comme état de la technique les documents FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 et US-A-2 285 464 et a conclu que:

1. L'objet de la revendication 1 était nouveau.

2. Il n'impliquait pas une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

3. Les moyens, décrits dans la revendication 2, rentraient dans le cadre de l'activité normale d'un homme du métier et ne pouvaient par conséquent justifier la transformation de cette revendication en une revendication indépendante recevable.

4. L'objet de la revendication 2 ne semblait pas, soit par lui-même, soit en combinaison avec la revendication 1, impliquer une activité inventive.

III. Par un recours introduit le 8 septembre 1982, réglé le même jour et motivé par un mémoire reçu le 18 novembre 1982, la demanderesse s'est pourvue contre la décision ci-dessus.

Elle a fait valoir que les documents FR-A-2 189 811 et FR-A-2 297 478 ne pouvant être facilement combinés, le dispositif objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

Elle a sollicité la révocation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen sur la base des deux revendications 1 et 2 reçues par l'Office le 18 novembre 1982.

IV. Au cours d'un entretien qu'il a eu le 14 avril 1983 avec le requérant, le rapporteur a indiqué qu'en l'état actuel des choses, celui-ci devait d'abord remanier les revendications en complétant le préambule et en éliminant

genommen und die Beschreibung müsse dann entsprechend dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik und der erfindungsgemäßen Aufgabe geändert werden.

V. Der Beschwerdeführer reichte am 27. April 1983 neue Ansprüche 1 und 2 sowie eine neue Beschreibung ein und beantragte die Erteilung eines europäischen Patents aufgrund dieser Unterlagen.

Anspruch 1 lautet nunmehr wie folgt:

1. Verbesserter Behälter zur Aufnahme einer Minikassette oder anderer Mittel der Informationsspeicherung mit zwei Spulen, bestehend einerseits aus einem aus Kunststoff geformten Element, das eine in Seitenwände übergehende Stirnwand aufweist und zwei umgebogene, mit einer Basis vereinigte Ränder bildet, und andererseits aus einem ebenfalls aus Kunststoff geformten zweiten Element, das eine Stirnwand samt Rückwand und Seitenwänden aufweist, die sich entlang den Seitenwänden des ersten Elements erstrecken, an die sie angelenkt sind, sowie aus elastischen Verriegelungsmitteln, die die Seitenwände der beiden Elemente an den sich öffnenden Enden verbinden, dadurch gekennzeichnet,

— daß das erste Element undurchsichtig ist und ein vorderes (9) und hinteres Teil (10) aufweist, die in an sich bekannter Weise durch ein beim Formen ausgebildetes Scharnier (8) miteinander verbunden sind, das in der Stirnwand parallel zur Basisfläche (29) verläuft und sich an den Seitenwänden über Trennschlitze (30, 31) fortsetzt, und

— daß das undurchsichtige vordere Teil (9) und das zweite, transparente Element (1) durch gegebenenfalls lösbare Befestigungsmittel (15 bis 24) zu einem starren Gehäuse verbunden sind.

VI. Der Anspruch 1 und die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind der unter Nr. 0 019 514 veröffentlichten Anmeldung zu entnehmen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ: sie ist somit zulässig.

2. Die Beschwerdekammer hat zu der obengenannten Fassung des Anspruchs folgendes zu bemerken:

Im Oberbegriff wird zur Festlegung der Erfindung auf das französische Patent FR-A-2 189 811 Bezug genommen: "die Stifte zum Festhalten der Spulen", die eine unnötige Beschränkung darstellen, sind weggelassen worden.

Anspruch 1 entspricht den Erfordernissen der Regel 29 (1) a) EPÜ.

Der kennzeichnende Teil ist in folgenden Punkten geändert worden:

— Streichung des Merkmals "der hin-

features that were superfluous, and then amend the description to take account both of the state of the art that had emerged during examination and the problem of the invention.

V. On 27 April 1983 the appellant submitted a new version of claims 1 and 2 together with a new description and asked that a European patent be granted on the basis of these.

Claim 1 now reads as follows:

1. An improved box for use as a container for a minicassette or other form of data carrier having two spools, the said box comprising a first component of moulded plastics material with a main surface integral with sides forming two lateral flanges connected by a base and a second component also of moulded plastics material having a main surface integral with a rear strip and lateral flanges abutting against the lateral flanges of the first component to which they are articulated, resilient interlocking means connecting the two lateral flanges of the two components at the ends at which they open, characterised in that

— the first component is opaque and comprises a front section (9) and a rear section (10) connected together in a manner known *per se* by a hinge (8), produced by moulding, extending along the front wall parallel to the base (29) and continued through the side flanges in the form of dividing slits (30, 31), as also in that

— the opaque front section (9) and the second transparent component (1) are joined by rigid though disconnectable connecting means (15 to 24) so as to form a rigid body.

VI. The initial wording of claim 1 and of the description as first filed are contained in the application published under number 0 019 514.

Reasons for the Decision

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

2. The Board of Appeal has the following comments to make on the wording of the claim as given above:

The pre-characterising portion uses French patent FR-A-2 189 811 as a reference point to relate the invention to the prior art, the mention of "securing lugs for the spools" being omitted as introducing an unnecessary restriction.

Claim 1 meets the requirements of Rule 29 (1) (a) EPC.

The characterising portion of the claim has been amended as follows:

— the phrase "the rear section forms a

les caractéristiques superfétatoires puis amender la description en fonction à la fois de l'état de la technique apparu au cours de la procédure et du but de l'invention.

V. Le requérant a déposé le 27 avril 1983 de nouvelles revendications 1 et 2 ainsi qu'une nouvelle description et a demandé sur la base de ces nouveaux éléments la délivrance d'un brevet européen.

La revendication 1 est rédigée dans les termes suivants:

1. Boîte perfectionnée pour le conditionnement d'une minicassette ou d'un autre moyen de stockage d'informations à deux bobines, cette boîte comportant, d'une part, un premier élément moulé en matière plastique qui présente une paroi faciale solidaire de chants constituant deux rebords latéraux réunis par une base, d'autre part, un deuxième élément également moulé en matière plastique qui présente une paroi faciale, solidaire d'un dosseret et de rebords latéraux s'étendant contre les rebords latéraux du premier élément par rapport auxquels ils sont articulés, des moyens de verrouillage élastique reliant les rebords des deux éléments à leurs extrémités ouvrantes, caractérisée

— en ce que le premier élément est opaque et comporte une partie antérieure (9) et une partie postérieure (10), reliées entre elles, d'une façon connue en soi, par une charnière (8) venue de moulage et s'étendant dans la paroi faciale parallèlement à la base (29), en se prolongeant à travers les rebords latéraux par des fentes séparatrices (30, 31), et

— en ce que la partie antérieure opaque (9) et le deuxième élément (1) qui est transparent sont reliés entre eux par des moyens de fixation rigide éventuellement démontables (15 à 24) pour former un corps rigide.

VI. Le texte de la revendication 1 initiale et de la description telles qu'elles ont été déposées se trouve dans le fascicule publié sous le numéro 0 019 514.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions prévues aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE et est donc recevable.

2. La Chambre de recours fait sur le texte de revendication vu plus haut les observations suivantes:

En ce qui concerne le préambule de celle-ci, on a pris comme référence le brevet français FR-A-2 189 811 pour situer l'invention et on a exclu "les doigts d'immobilisation des bobines" qui introduisent une limitation inutile.

La revendication 1 satisfait aux conditions prévues par la règle 29 (1) a) de la CBE.

Quant à la partie caractérisante, elle a été modifiée sur les points suivants:

— suppression de la caractéristique "la

tere Teil bildet einen Deckel, der die Kassette trägt ...", das in der Beschreibung auf Seite 6, Zeilen 32 bis 35 nicht vorkommt

— Übernahme des Merkmals, daß "die Seitenwände mit denen des transparenten Elements durch elastische Verriegelungsmittel zusammenwirken", in den Oberbegriff

— Ersatz des Begriffs "Verbindungsmittel" durch "Befestigungsmittel", obwohl der letztere Begriff in der Beschreibung nicht vorkommt. Dieser Austausch ist gerechtfertigt, weil das Verbindungsmittel, mit dem das Vorderstück und das transparente Element ineinander einrasten, wie auf Seite 5, fünfter und letzter Absatz beschrieben, als gegebenenfalls lösbares Befestigungsmittel wirkt.

Die obengenannten, zur Klarstellung vorgenommenen Änderungen entsprechen den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ; sie sind somit zulässig.

3. In dem Schreiben vom 24. März 1982 hat der Beschwerdeführer irrtümlich behauptet, dem Fachmann sei die Patentschrift FR-A-2 297 478 vor der Patentschrift FR-A-2 189 811 zugänglich gewesen, und daraus den Schluß gezogen, daß der Erfinder insofern erfinderisch tätig geworden sei, als er den in der Patentschrift FR-A-2 189 811 beschriebenen Behälter vereinfacht habe, ohne dabei die Lehre der vermeintlich älteren Patentschrift FR-A-2 297 478 heranzuziehen. Diese Argumentation zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit ist offensichtlich unrichtig.

Die Prüfungsabteilung hat nun umgekehrt daraus gefolgert, daß bei Richtigstellung der chronologischen Reihenfolge der Gegenstand der Anmeldung für den Fachmann deshalb naheliegend sein muß.

Die Beschwerdekammer kann sich dieser Schlußfolgerung der Prüfungsabteilung nicht anschließen, da sie ihres Erachtens gegen Artikel 114 (1) EPÜ verstößt. Dieser Artikel sieht nämlich vor, daß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat und dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.

Diese Bestimmung bringt weiter ganz klar zum Ausdruck, daß das Amt alle Tatsachen zu berücksichtigen hat, die seines Erachtens zur Förderung des Verfahrens erforderlich sind, insbesondere einschließlich jener, die es selbst vorbringt.

Dabei muß sich das Amt unter allen Umständen vom Grundsatz des rechtlichen Gehörs leiten lassen.

Im vorliegenden Fall hat sich der Beschwerdeführer beim Nachweis der erfinderischen Tätigkeit für seine Anmeldung offensichtlich in den Veröffentlichungsdaten geirrt. Die Prüfungsabteilung darf jedoch diesen Umstand nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers ausnutzen; sie hat ihm entweder das

lid holding the cassette ... " which does not appear on 6, lines 32—35 of the description has been deleted.

— The statement that "the lateral flanges co-operate with those of the transparent component by resilient interlocking means has been transferred to the pre-characterising portion.

— The term "means of making integral" has been substituted for "connecting means", even though the latter are not mentioned in the description. This change is justified by the fact that the front section and the transparent component are made integral by clipping them together as described in the fifth and last paragraph on page 5 is in effect using rigid though disconnectable connecting means.

The above amendments, made with the aim of clarification, are in accord with Articles 84 and 123 (2) EPC and thus admissible.

3. In a communication dated 24 March 1982 the appellant was mistaken in claiming that a person skilled in the art would have had access to FR-A-2 297 478 before FR-A-2 189 811 and therefore that the inventor had achieved an inventive step in simplifying the box described in FR-A-2 189 811 without regard to the teaching of FR-A-2 297 478, which he assumed to be older. This argument is obviously wrong and cannot be used to justify inventive step.

The Examining Division concluded that on the contrary when the documents were put back in their correct chronological order the subject-matter of the application was obvious to a person skilled in the art.

The Appeal Board cannot agree with the reasoning of the Examining Division. It considers it to be contrary to Article 114 (1) EPC which states that the Office shall examine the facts of its own motion and not be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

It makes it abundantly clear that the Office has to take account of all the facts it considers necessary to advance the proceedings, especially of those it has introduced itself.

This being so, it must always take care that all the arguments on both sides are heard in accordance with due process of law.

In the present case the appellant was obviously basing his argument for the existence of an inventive step on a confusion of dates. It is not for the Examining Division to use such a mistake to the applicant's disadvantage but to note the error and inform the applicant so that he can put matters

partie postérieure forme un couvercle portant la cassette ... " qui ne figure pas dans la description page 6, lignes 32 à 35.

— transfert dans le préambule de la caractéristique "dont les rebords latéraux coopèrent avec ceux de l'élément transparent par des moyens de verrouillage élastique"

— substitution de l'expression "moyens de solidarisation" à celle de "moyens de fixation", bien que cette dernière soit absente de la description. Cette substitution est justifiée par le fait que le moyen de solidarisation par clippage de la partie antérieure et de l'élément transparent tel que décrit au 5ème et dernier alinéa de la page 5 agit comme moyen de fixation rigide éventuellement démontable.

Les amendements précités introduits dans un souci de clarification sont conformes aux articles 84 et 123 (2) de la CBE, et donc recevables.

3. Dans une correspondance datée du 24 mars 1982, le requérant a commis une erreur en prétendant que l'homme du métier avait accès au brevet FR-A-2 247 478 antérieurement au brevet FR-A-2 189 811, ce qui lui a fait dire que l'inventeur avait fait preuve d'activité inventive en simplifiant la boîte décrite dans le brevet FR-A-2 189 811 sans tenir compte de l'enseignement du brevet FR-A-2 297 478 présumé antérieur. Cette argumentation pour justifier d'une activité inventive est évidemment inexacte.

La Division d'examen en a conclu a contrario qu'en rétablissant l'ordre chronologique l'objet de la demande paraissait évident à l'homme du métier.

La Chambre de recours ne peut pas suivre la Division d'examen dans ce raisonnement qu'elle estime contraire à l'article 114 (1) de la CBE. Cet article prévoit en effet que l'OEB procède à l'examen d'office des faits, examen qui n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

Il indique au plus clairement que l'Office prend en considération tous les faits qu'il juge nécessaires pour l'avancement de la procédure et en particulier ceux qu'il introduit lui-même.

Ce faisant, il doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Dans le cas présent, le requérant a manifestement commis une erreur de date pour justifier l'activité inventive de sa demande. Il appartient à la Division d'examen de ne pas en tirer profit au détriment de celui-ci et alors soit de prendre acte de l'erreur et de la notifier pour lui donner la possibilité de la

festgestellte Versehen mitzuteilen, um ihm Gelegenheit zu einer Berichtigung zu geben, oder andernfalls darauf zu verzichten, das Versehen gegen ihn zu verwenden.

Die Prüfungsabteilung hat weder das eine noch das andere getan, sondern ein Versehen des Anmelders zur Stützung der Zurückweisungsgründe benutzt; sie hat sich damit nicht an Artikel 113 (1) EPÜ gehalten und einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

4. Dem Beschwerdeführer zufolge weist der in der Patentschrift FR-A-2 189 811 beschriebene Kassettenbehälter die beiden folgenden Nachteile auf:

1) Die Staubdichtigkeit läßt zu wünschen übrig;

2) die Herstellung ist kompliziert und damit kostspielig.

5. Die vorliegende Anmeldung stellt sich die Aufgabe, einen Kassettenbehälter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, der jedoch nicht die Nachteile des in der obengenannten Veröffentlichung beschriebenen Behälters aufweist.

6. Die Aufgabe wird nach Angabe des Beschwerdeführers dadurch gelöst, daß dem Kassettenbehälter die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 beschriebene Form gegeben wird.

7. Nach Prüfung der im Recherchenbericht aufgeführten Druckschriften teilt die Kammer hinsichtlich der Neuheit der Anmeldung die Auffassung der Prüfungsabteilung, wonach die Vorrichtung nach Anspruch 1 nicht nur gegenüber der älteren Patentschrift FR-A-2 189 811, sondern auch gegenüber der Patentschrift FR-A-2 297 478 neu ist.

8. Die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit hat folgendes ergeben:

8.1 Bei dem Behälter nach der Patentschrift FR-A-2 189 811 schließen Gehäuseunterteil und Deckel in geschlossener Stellung nur an den Seitenwänden ab. Auf den Vorder- und Rückwänden bleibt ein Spalt frei, dessen Breite von dem Spiel an der Gelenkverbindung abhängt.

Die Dichtigkeit eines derartigen Behälters ist bedeutend weniger wirksam als die des erfindungsgemäßen Gegenstands.

Der Patentschrift FR-A-2 189 811 ist allenfalls die Lehre von einem Behälter zu entnehmen, dessen Deckel am Unterteil unter Einhaltung einer Verschiebemöglichkeit geschwenkt werden kann.

Dies führt den Fachmann jedoch nicht zu einem Kassettenbehälter, der die Kassette an ihrem offenen Teil völlig umschließt und dessen Deckel und Unterteil so angeordnet sind, daß man eine starre Verbindung erhält, die Gegenstand des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ist.

Ahnliches gilt für die vorveröffent-

right or else simply refrain from using it against him.

By not acting in this way and instead using the error to justify refusal of the application, the Examining Division has omitted to apply Article 113 (1) EPC, leading to a serious procedural violation.

4. According to the appellant, the cassette container described in FR-A-2 189 811 has two disadvantages, namely:

(1) it is not efficient enough in keeping out dust.

(2) its manufacture is complex and therefore expensive.

5. The present application relates to a box for cassettes as described in the pre-characterising portion of claim 1 but without the disadvantages of that described in the patent above-mentioned.

6. According to the appellant the problem is solved by designing the new cassette box as described in the characterising portion of claim 1.

7. Having examined the various published documents referred to in the search report, the Appeal Board agrees with the Examining Division on the novelty of the application subject-matter and considers the device as claimed in claim 1 to be novel not only in relation to the earlier French Patent FR-A-2 189 811 but also to FR-A-2 297 478.

8. The examination on the subject of inventive step produced the following conclusions:

8.1 When the box described in FR-A-2 189 811 is closed, the only parts of body and lid that overlap, are the sides. There is left at the front and rear a gap which may be larger or smaller depending upon the play allowed by the hinge.

The tightness of the fit between the two sections is in the case of this kind of box much less than that obtained with the box of the present invention.

If any teaching is to be derived from FR-A-2 189 811 it is that of a box whose lid is articulated to the base to allow it to move.

However, this does not lead to a cassette box which entirely covers the exposed portion of the cassette and whose lid and base are designed to ensure a rigid connection — the fact stated in the characterising portion of claim 1.

The same is true of the prior publication

rectifier, soit de s'abstenir de l'utiliser contre l'intérêt du requérant.

En s'abstenant de le faire et en prenant comme motif de rejet une erreur du déposant, la Division d'examen n'a pas appliqué l'article 113 (1) de la CBE et a introduit un vice substantiel dans la procédure.

4. Suivant le requérant, le porte-cassette décrit dans le brevet FR-A-2 189 811 présente les deux inconvénients suivants:

1) l'étanchéité aux poussières est insuffisante.

2) sa fabrication est complexe, donc onéreuse.

5. La présente demande a pour objet une boîte porte-cassette conforme au préambule de la revendication 1 mais n'ayant pas les inconvénients propres à la boîte décrite dans le document précité.

6. Le problème est résolu d'après le requérant en donnant à cette boîte porte-cassette une structure conforme à la caractéristique de la revendication 1.

7. Après avoir examiné les publications figurant au rapport de recherche, la Chambre de recours partage l'avis de la Division d'examen sur la nouveauté de la demande, à savoir que le dispositif objet de la revendication 1 est nouveau non seulement par rapport au brevet antérieur FR-A-2 189 811 mais également par rapport au brevet FR-A-2 297 478.

8. L'examen quant à l'activité inventive a donné le résultat suivant:

8.1. Dans la boîte du brevet FR-A-2 189 811, le corps et le couvercle ne se recouvrent en position fermée que sur les faces latérales. Sur les faces avant et arrière, ils laissent subsister un interstice plus ou moins important suivant le jeu laissé à leur articulation.

L'étanchéité d'une telle boîte est beaucoup moins efficace que celle obtenue avec la présente invention.

Si on retire un enseignement du brevet FR-A-2 189 811, c'est celui d'une boîte dont le couvercle s'articule sur le fond de manière à permettre sa mobilité.

Mais on n'est pas conduit à une boîte porte-cassette qui enveloppe entièrement la cassette sur sa partie découverte et dont le couvercle et le fond se trouvent agencés suivant une disposition par laquelle on obtient une fixation rigide et qui fait l'objet de la partie caractéristique de la revendication 1.

Il en est de même du brevet français

lichte französische Patentschrift FR-A-2 297 478, in der ein dreiteiliger Behälter, bestehend aus einem parallelepipedischen Einband, einer darin angebrachten Hülle und einer in dieser Hülle gleitenden Schublade, beschrieben ist. Die Schublade besteht aus zwei um ein Scharnier schwenkbaren Teilen, so daß man die Kassette bei Bedarf herausnehmen kann. Das völlige Herausziehen der Schublade wird durch eine Klappe verhindert, die als Fortsatz der Hülle ausgebildet ist. Ausgehend von diesem Behälter, der unter anderem durch eine bewegliche Schublade in einer starren Hülle gekennzeichnet ist, gelangt der Fachmann nicht zwangsläufig zu einer Vorrichtung, bei der die Schublade fest mit der Hülle verbunden ist.

Der Gegenstand, den die Prüfungsabteilung ausgehend von den beiden älteren Patenten konstruiert hat, indem sie den Deckel des Behälters nach der Patentschrift FR-A-2 189 811 durch die gleitende Schublade der Patentschrift FR-A-2 297 478 ersetzt und dann die Schublade an dem Gehäuseunterteil des Behälters mit Hilfe einer starren, ggf. lösbaren Verbindung befestigt hat, entspricht nicht dem Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Um zu dem erfindungsgemäßen Gegenstand zu gelangen, sind nämlich folgende Schritte erforderlich:

1. Man nimmt die Schublade ganz heraus.
2. man dreht sie um.
3. man bringt sie in das Gehäuse nach der Patentschrift FR-A-2 189 811.
4. man ersetzt die gleitende Schwenkverbindung durch eine starre, lösbare Befestigung.
5. man befestigt die Schublade am Gehäuseunterteil.

Die Prüfungsabteilung hat bei ihrem Vorgehen bekannte Mittel kombiniert, aber nicht bedacht, daß man, um zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, diese Mittel anpassen muß, damit sie zusammenwirken können.

Eine derartige Anpassung ist für den Fachmann nicht naheliegend.

8.2 Der Beschwerdeführer weist in der Einleitung der Anmeldung auf die französische Patentschrift FR-A-1 319 370 hin. Diese Patentschrift wird genannt, um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 zu stützen; sie hat eine Schachtel für pharmazeutische Erzeugnisse, z. B. Pastillen, zum Gegenstand.

Der Deckel der dort beschriebenen Schachtel weist eine Rille auf, die als Scharnier zwischen einer beweglichen Klappe und einem festen Teil wirkt. Bei diesem feuchtigkeitsdichten Verschlusssystem braucht man den Deckel nicht völlig abzunehmen, um an den Inhalt des Behälters zu gelangen.

Bei der vorliegenden Erfindung geht es jedoch darum, die Kassette vor Staub zu schützen.

Auch weist der Deckel weder Seitenwände zum Halten der Kassette noch ein

— French Patent FR-A-2 297 478 — which describes a box made up of three parts — an outer case in the shape of a parallelepiped, an inner casing secured inside the case and a drawer which slides into this inner casing. The drawer is composed of two sections articulated together by a hinge to enable the cassette to be removed. The drawer is prevented from coming right out by a flap extension of the inner casing. A person skilled in the art who starts from a box of this kind, one feature of which is the fact that the drawer is able to move relatively to the inner casing, does not logically arrive at an arrangement in which the drawer is rigidly fixed to this casing.

The box which the Examining Division produced by basing itself on the two earlier patents and replacing the lid of the box of FR-A-2 189 811 by the sliding drawer of FR-A-2 297 478 and then fixing the drawer to the body of the box by connecting means able to be disconnected is not equivalent to the subject-matter of the present invention.

For it to be so would require the following operations:

- (1) pulling out and removing the drawer.
- (2) turning it over.
- (3) transferring it to the box described in FR-A-2 189 811.
- (4) replacing the sliding articulation with rigid connection means capable of being disconnected.
- (5) fixing the drawer to the box.

In doing this the Examining Division is juxtaposing means already known in the art but has not considered the fact that to arrive at the subject-matter of claim 1 these means still have to be adapted to enable them to co-operate.

This adaptation is not obvious to a person of average skill in the art.

8.2 In the preamble to the specification the appellant refers to French Patent FR-A-1 319 370. This patent, used to demonstrate the inventive nature of the subject-matter of claim 1, relates to a box used for the packaging of pharmaceutical products such as lozenges.

It shows a box whose lid has a groove acting as a hinge between a movable flap and a fixed portion. This form of closure for a moisture-tight box makes it unnecessary to remove the whole lid in order to get at the contents.

This is not the purpose of the invention, which is to afford protection against dust.

Moreover, the lid does not have a flanged portion to hold the cassette in

antérieur FR-A-2 297 478 qui décrit une boîte en 3 parties : un étui parallélépipédique, un fourreau fixé à l'intérieur de cet étui et un tiroir coulissant dans ce fourreau. Le tiroir est réalisé en deux parties articulées au moyen d'une charnière, ce qui permet de dégager la cassette quand on veut l'extraire. La sortie complète du tiroir est empêchée par un rabat prolongeant le fourreau. En partant d'une telle boîte dont le tiroir mobile par rapport au fourreau est une des caractéristiques, l'homme du métier n'est pas logiquement conduit à une disposition où le tiroir est fixé rigidement à ce fourreau.

Le montage que la Division d'examen a fait à partir des deux brevets précédents en remplaçant le couvercle de la boîte du brevet FR-A-2 189 811 par le tiroir coulissant du brevet FR-A-2 297 478 puis en fixant le tiroir sur le corps de la boîte à l'aide de moyens de fixation rigide éventuellement démontable n'est pas équivalent à l'objet de la présente invention.

En effet, pour qu'il en soit ainsi, il faut procéder aux opérations suivantes:

- 1) on sort et on enlève le tiroir.
- 2) on le retourne.
- 3) on le transporte dans le boîtier du brevet FR-A-2 189 811.
- 4) on remplace l'articulation glissante par une fixation rigide et démontable.
- 5) on fixe le tiroir au boîtier.

Ce faisant, la Division d'examen juxtapose des moyens déjà connus mais ne considère pas que pour arriver à l'objet de la revendication 1, ces moyens doivent être adaptés pour pouvoir coopérer ensemble.

Une telle adaptation n'est pas évidente pour l'homme du métier.

8.2 Le requérant a fait état dans l'introduction de la demande d'un brevet FR-A-1 319 370. Ce brevet cité pour mettre en valeur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 concerne une boîte de conditionnement de produits pharmaceutiques tels que pastilles.

Il montre une boîte dont le couvercle présente une rainure constituant une articulation entre un volet mobile et une partie fixe. Ce système de fermeture de boîte étanche à l'humidité évite le démontage complet du couvercle pour avoir accès à l'intérieur.

Ce but n'est pas celui de l'invention qui est de protéger des poussières.

De plus, le couvercle ne présente ni de rebord permettant le maintien de la

mit der Schachtel selbst zusammenwirkendes Verriegelungssystem auf.

Der Fachmann braucht daher diese Art Behälter nicht in Betracht zu ziehen.

8.3 Hieraus ergibt sich, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten läßt, sondern eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt. Der Anspruch ist somit zulässig.

9. Der von Anspruch 1 abhängige Anspruch 2 bezieht sich auf eine besondere Ausführungsart des starren Befestigungsmittels, das Gegenstand dieses Anspruchs ist.

Er wird sowohl formal als auch sachlich durch die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt und ist somit ebenso zulässig wie Anspruch 1.

10. Die Kammer hat gegen die Änderungen, die der Beschwerdeführer in der Beschreibung vorgenommen hat, nichts einzuwenden.

Sie dienen der Neuformulierung der erfindungsgemäßen Aufgabe und zur Abgrenzung des Schutzbereichs gegenüber dem sich aus der Patentschrift FR-A-2 189 811 ergebenden Stand der Technik.

11. Der Beschwerdeführer hat zwar die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht beantragt, die Kammer ist jedoch der Ansicht, daß er Regel 67 EPÜ in Anspruch nehmen kann; diese Regel sieht eine Rückzahlung vor, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (siehe Nr. 3).

**Aus diesen Gründen
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der Ansprüche 1 und 2, der Seiten 1 bis 7 der Beschreibung in der am 27. April 1983 eingereichten Fassung und der ursprünglichen Zeichnungen ein europäisches Patent zu erteilen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

place nor an inter-locking system on the box itself, so that a person skilled in the art does not need to take such a box into account.

8.3 From what has been said it is clear that claim 1 is not an obvious extension of the state of the art and that its subject-matter involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. It is, therefore, patentable.

9. Claim 2, which is dependent on claim 1, concerns a particular embodiment of the rigid connection means to which that claim relates.

It is supported by the original description in terms of both form and substance and is admissible on the same grounds as claim 1.

10. The Board of Appeal has no objection to the amendments made to the description by the appellant, the effect of which, given the state of the art represented by FR-A-2 189 811, is to redefine the problem of the invention and the ambit of protection to be granted.

11. Although the appellant has not requested reimbursement of the appeal fee, the Board considers that he is entitled to benefit from Rule 67 EPC, which provides for reimbursement where an appeal is allowable and where such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation (see point 3).

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

1. The matter is referred back to the first instance for the granting of a European patent on the basis of claims 1 and 2 and pages 1 to 7 of the description as received on 27 April 1983 and the original drawings.

2. The appeal fee is to be reimbursed.

cassette ni de système de verrouillage sur la boîte elle-même.

L'homme du métier n'a donc pas à considérer ce genre de boîte.

8.3. Il résulte de ce qui précède que la revendication 1 ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, et que son objet implique une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE. Elle est donc recevable.

9. La revendication 2 qui dépend de la revendication 1 concerne un mode de réalisation particulier des moyens de fixation rigide, objet de cette même revendication.

Elle est supportée par la description d'origine tant sur la forme que sur le fond, et est recevable au même titre que la revendication 1.

10. La Chambre de recours n'élève pas d'objection aux modifications apportées dans la description par le requérant.

Elles sont destinées, compte tenu de l'état de la technique représenté par le brevet FR-A-2 189 811, à permettre une redéfinition du but de l'invention et du domaine de protection accordée.

11. Bien que le requérant n'ait pas demandé le remboursement de la taxe de recours, la Chambre considère qu'il peut se prévaloir des dispositions de la règle 67 de la CBE, qui prévoit un tel remboursement s'il est fait droit au recours et s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (voir point 3).

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

1. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de délivrer un brevet européen sur la base des revendications 1 et 2 des pages 1 à 7 de la description telles que reçues le 27 avril 1983 et des dessins originaux.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

