



Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/> /Nein
Publication in the Official Journal	<input checked="" type="checkbox"/> /No
Publication au Journal Officiel	<input checked="" type="checkbox"/> /Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 8/83
Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 80 101 003.4
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 15511

Bezeichnung der Erfindung: Farbige polymere Verbindungen und deren Ver-
Title of invention: wendung zum Färben von Papierstoffen
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C 09 B 23/10

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 31. Januar 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur : BASF

~~Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :~~

~~Einsprechender / Opponent / Opposant :~~

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 56 EPÜ

“ Erfinderische Tätigkeit - Stützung der Zurückwei-
sungsentscheidung auf eine unbestimmte und speku-
lative Angabe in einer vereinzelt, fachfremden,
lange zurückliegenden Entgegenhaltung “

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

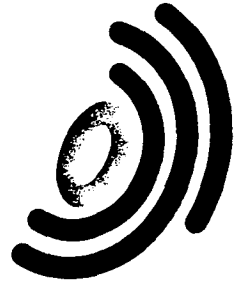
Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 8 / 83



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 31. Januar 1986

Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Straße 38
6700 Ludwigshafen

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 021 des Europäischen Patentamts vom 11. Oktober 1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 80 101 003.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn

Mitglied: P. Lançon

Mitglied: O. Bossung

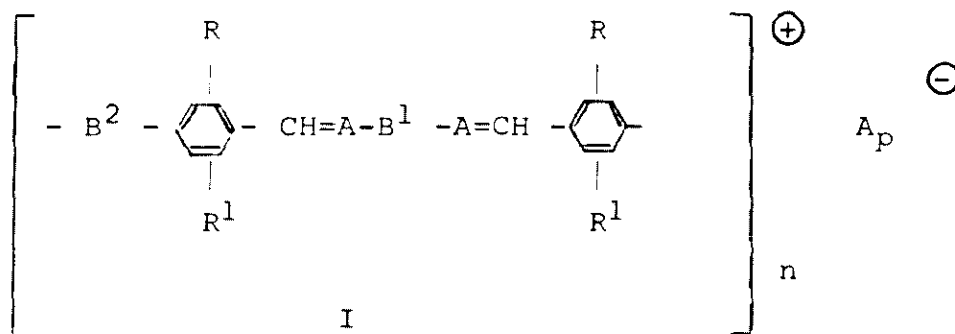
SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 29. Februar 1980 eingereichte und am 17. September 1980 unter der Nummer 0 015 511 veröffentlichte Patentanmeldung Nr. 80 101 003.4, für die die Priorität einer nationalen Voranmeldung (DE 2 908 921) vom 7. März 1979 in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung 021 des Europäischen Patentamtes vom 11. Oktober 1982 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 2. März 1982 eingegangenen zwei Ansprüche zugrunde.

Der Hauptanspruch lautet wie folgt:

Verfahren zum Färben von Papierstoffen auf an sich bekannte Weise, dadurch gekennzeichnet, daß man polymere Farbstoffe der allgemeinen Formel I



verwendet, in der

A den Rest einer gegebenenfalls quaternierten, methylen-aktiven Verbindung,

B¹ und B² gegebenenfalls quaternierte Brückenglieder,
n eine Zahl > 1,

p die Zahl der positiven Ladungen,

R Wasserstoff, Chlor, Brom, Hydroxy, C₁ bis C₈-Alkyl, Nitro, C₁- bis C₈-Alkoxy, C₁- bis C₈-Alkoxycarbonyl, Cyan, Hydroxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes Carbamoyl, gegebenenfalls substituiertes Amino,

R¹ Wasserstoff, Chlor, Hydroxy, C₁ - bis C₄-Alkyl oder C₁ - bis C₄-Alkoxy,

R und R¹ zusammen einen gegebenenfalls substituierten an-kondensierten Ring oder R oder R¹ zusammen mit B² einen Heterocyclus und

A⁻ ein Anion bedeuten.

II. Die Zurückweisung erfolgte wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Den nächstliegenden Stand der Technik stelle die US-A- 2 465 412 dar, wo bereits die im beanspruchten Verfahren angewandten Farbstoffe beschrieben sind. Nach dieser Druckschrift seien diese Farbstoffe so stark substantiv, daß sie auch Materialien zu färben vermögen, welche bisher noch nicht gefärbt werden konnten. Obwohl dort, wengleich ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes Substrat allgemein festgestellt werde, daß ein Farbstoff eine beachtliche Substantivität aufweist, so sei es für den Fachmann naheliegend, auszuprobieren, für welche Materialien diese Aussage Gültigkeit hat und für welche nicht. Er habe daher im Rahmen fachmännischen Handelns zwangsläufig feststellen müssen, daß die bekannten Farbstoffe sich für Papier eignen.

- III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 12. November 1982 unter Zahlung der vorgesehenen Gebühr erhobene Beschwerde, die gleichzeitig etwa wie folgt begründet wurde:

Die 30 Jahre vor dem Prioritätsdatum der vorliegenden Anmeldung ausgegebene US Patentschrift betreffe Sensibilisierungsfarbstoffe für photographische Zwecke und liege damit weit ab vom Fachgebiet der Papierfärbung nach der vorliegenden Anmeldung. Die Bemerkung über die Substantivität der dort beschriebenen Farbstoffe, auf die sich die Zurückweisung stütze sei völlig unspezifisch und spekulativ.

- IV. Auf Veranlassung der Kammer hat die Beschwerdeführerin am 2. November 1984 eine korrigierte Beschreibung und einen neuen Satz von 2 Ansprüchen eingereicht. Am 20. Dezember 1985 hat die Beschwerdeführerin den Anspruch 1 zuletzt revidiert und gleichzeitig die Beschreibung angepaßt.

Dieser Anspruch 1 unterscheidet sich von dem zurückgewiesenen Anspruch 1 durch den ersten Teil, der wie folgt lautet:

1. "Verwendung von oligo- oder polymeren Verbindungen der allgemeinen Formel I-
..... als substantive Farbstoffe zum Färben von ligninfreien Papierstoffen, wobei"

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Patenterteilung auf Basis der obengenannten neuen Unterlagen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die Patentansprüche sind in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden. Anspruch 1 ergibt sich klar aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3 in Verbindung mit Seite 13, Zeilen 26 bis 32 der Erfindungsbeschreibung. Anspruch 2 ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3.
3. Die Entscheidung der Vorinstanz kann keinen Bestand haben, weil Gesichtspunkte außer Betracht gelassen wurden, die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Patentanmeldung wesentlich sind. So wurde - entgegen der ständigen Rechtsprechung der Kammer - die Frage der bestehenden technischen Aufgabe nicht untersucht; stattdessen wurde ausschließlich eine Druckschrift auf dem Gebiet der Photosensibilisierungsfarbstoffe angezogen, das weit abliegt von jenem Fachgebiet, auf dem die Anmeldung liegt, nämlich dem des Färbens von Papier. Ferner wurde weder der Frage Beachtung geschenkt, warum der hier als zuständig anzusehende Fachmann die Entwicklung auf einem so fernen Fachgebiet verfolgt hätte, noch warum er die beiläufige Aussage über die Substantivität der Farbstoffe, die völlig außerhalb des Rahmens der dort gegebenen Lehre steht, als Anregung für das Färben von Papier angesehen hätte. Durch das Übergehen dieser Fragen wurde die Rolle des Fachmanns als Maßstab für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit verkannt.

Zudem deutet der Umstand, daß die Zurückweisung ausschließlich auf einer fachfremden Entgegnung basiert, (in welcher der dort gelehrte Lösungsvorschlag mit dem nach der vorliegenden Anmeldung übereinstimmt), auf eine unzulässige ex post facto Betrachtungsweise hin. Die Ent-

scheidung kann daher nicht bestehen bleiben, sie ist vielmehr aufzuheben.

4. Bei dieser Sachlage ist es unumgänglich, daß die Kammer von der ihr durch Art. 111 (1) EPÜ gegebenen Möglichkeit der Rückverweisung ohne Sachentscheidung Gebrauch macht. Trotz Bemühungen der Kammer konnte keine Druckschrift ermittelt werden, in der formelmäßig näher bezeichnete Farbstoffe zum Färben von Papier, und - nach der nun vorgenommenen Einschränkung - von ligninfreiem Papier offenbart sind. Hierzu bedarf es weiterer Ermittlungen, wofür in erster Linie die Vorinstanz zuständig ist.

In diesem Zusammenhang sieht sich die Kammer zu der Bemerkung veranlaßt, daß es geboten gewesen wäre, bereits nach vorgenommener Beschränkung des Anmeldungsgegenstandes im Prüfungsverfahren eine zusätzliche Recherche mit Sicht auf das einzig in der Anmeldung verbliebene Färben von Papier zu veranlassen, zumal erkennbar war, daß die einzige im Recherchenbericht zitierte Entgegnung von diesem Fachgebiet weit entfernt war und keinen relevanten Stand der Technik mehr darstellen konnte.

Sollte sich daraus ergeben, daß das Färben dieser Papiere bereits bekannt ist, so ist zunächst die technische Aufgabe zu ermitteln, die aus objektiver Sicht gegenüber dem Stand der Technik bestand, der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommt (Bereitstellung weiterer oder in bestimmter Weise verbesserter Farbstoffe).

Nach Untersuchung der Frage, ob diese Aufgabe durch den anmeldungsgemäßen Lösungsvorschlag tatsächlich gelöst ist, ist der relevante Stand der Technik daraufhin zu untersuchen, ob die anmeldungsgemäße Lösung der hier bestehenden Aufgabe aus der Sicht dieser Aufgabe das Wissen und Können des einschlägigen Fachmannes übersteigt (erfinderische Tätigkeit) oder nicht (keine erfinderische Tätigkeit). Bei

dieser Bewertung wird der sorgfältigen Beantwortung der unter Abschnitt 3 erwähnten beiden Fragen besondere Bedeutung zuzumessen sein.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten signature