

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 0645/91 - 3.3.1
Anmeldenummer: 88 100 475.8
Veröffentlichungs-Nr.: 0 275 108
Klassifikation: B41M 5/12
Bezeichnung der Erfindung: Farbenentwicklungsblatt für druckempfindliche
Aufzeichnungen und Farbentwicklungsmittel
hierfür

E N T S C H E I D U N G
vom 13. Juli 1993

Anmelder: JUJO PAPER CO., LTD.
Patentinhaber: -
Einsprechender: -

Stichwort: Farbentwicklungsmittel/JUJO PAPER

EPÜ: Art. 54 (3) und (4), 111 (1)

Schlagwort: "Neuheit - Kombination von Druckschriften bei der
Neuheitsprüfung - (Hauptantrag nein)" - "Zurückverweisung -
neue Sachlage"

Leitsatz
Orientierungssatz



Aktenzeichen: T 0645/91 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 13. Juli 1993

Beschwerdeführer: JUJO PAPER CO., LTD.
No. 4-1, Oji 1-chome
Kita-ku
JP - Tokyo (JP)

Vertreter: Kinzebach, Werner, Dr.
Patentanwälte
Reitstötter, Kinzebach und Partner
Sternwartstraße 4
Postfach 86 06 49
D - 81633 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 6. Mai 1991, mit
der die europäische Patentanmeldung
Nr. 88 100 475.8 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R.W. Andrews
Mitglieder: J.M. Jonk
J.C. Saisset

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Mai 1991, mit der die am 14. Januar 1988 unter Beanspruchung der Priorität einer Voranmeldung in Japan vom 16. Januar 1987 eingereichte europäische Patentanmeldung 88 100 475.8 (Veröffentlichungsnummer 0 275 108) zurückgewiesen worden ist.
- II. Dieser Entscheidung lagen die am 8. Februar 1991 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 9 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und 1 bis 9 für IT zugrunde, deren beide unabhängigen Ansprüche 2 im wesentlichen wie folgt (Buchstaben A, B, und C eingefügt) lauteten:

"Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche Aufzeichnungsblätter auf der Basis eines Metallsalzes einer aromatischen Carbonsäure und üblichen Bestandteilen von Farbentwicklungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß es

(A) ein Metallsalz der Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure, Chlorbenzoesäure, Brombenzoesäure, Nitrobenzoesäure, Methoxybenzoesäure, Äthoxybenzoesäure, Toluylsäure, Äthylbenzoesäure, p-n-Propylbenzoesäure, p-Isopropylbenzoesäure, 3-Methyl-4-hydroxybenzoesäure, 3-Ethyl-4-hydroxybenzoesäure, 3-Methoxy-4-hydroxybenzoesäure, p-tert.-Butylbenzoesäure, o-Benzoylbenzoesäure, p-Cyclohexylbenzoesäure, Salicylsäure, 3-Methyl-5-tert.-butylsalicylsäure, 3,5-Ditertiär-butylsalicylsäure, 5-Nonylsalicylsäure, 5-Cyclohexylsalicylsäure, 3-Cyclohexylsalicylsäure, 3,5-Diamylsalicylsäure, Kresotinsäure, 5-Nonylsalicylsäure, 5-Cumylsalicylsäure, 3-Phenylsalicylsäure, 3,5-sek.-Butylsalicylsäure, 2,4-Dihydroxybenzoesäure, 2,5-Dihydroxybenzoesäure, Gallussäure,

Naphtoesäure, des Phtalsäuremonobenzylesters, Phtalsäuremonocyclohexylesters, der Salicylosalicylsäure, 3-tert.-Butyl-5- α -methylbenzylsalicylsäure, 3,5-Di(α -methylbenzyl)salicylsäure, Phtalsäure, Terephthalsäure, Isophtalsäure, Diphensäure, Naphthalindicarbonsäure, oder Naphthalsäure und als Zusatz

(B) ein mehrwertiges Metallsalz eines carboxylierten Terpenphenolharzes und/oder

(C) ein Reaktionsprodukt aus einem carboxylierten Terpenphenolharz, einer aromatischen Carbonsäure und einer mehrwertigen Metallverbindung enthält."

III. In der Entscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand der beiden unabhängigen Ansprüche 2 im Hinblick auf die älteren europäischen Patentanmeldungen

(1) EP-A-271 081 und

(2) EP-A-218 810

nicht mehr neu sei im Sinne des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ.

Der Gegenstand der betreffenden Ansprüche sei in den beiden älteren Patentanmeldungen zwar nicht explizit beschrieben, werde aber von deren Inhalt miterfaßt, weil sie die Kombination der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Komponente (C) bzw. (B) mit anderen Farbentwicklungsmitteln, wie Salzen aromatischer Carbonsäuren, offenbarten und die in der vorliegenden Patentanmeldung - in Kombination mit den Komponenten (B) und/oder (C) - als Komponente (A) angegebenen aromatischen Carbonsäuren eine Auflistung der üblichsten aromatischen Carbonsäuren darstellten, wie aus dem Lehrbuch

- (3) "Fieser and Fieser", Organic Chemistry (1956),
Seiten 656 bis 673

ersichtlich.

Eine solche Aufzählung aromatischer Carbonsäuren unterscheide sich in ihrem Offenbarungsgehalt nicht von dem allgemeinen Begriff "aromatische Carbonsäuren".

Zwar fehle in dem betreffenden Lehrbuch einen Bezug auf das Anwendungsgebiet, aber darauf komme es nicht an, weil es - konform mit den Prüfungsrichtlinien C IV 7.1 - zulässig sei, zur Auslegung eines Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagwerk heranzuziehen.

- IV. Die Beschwerdeführerin hat mit der Beschwerdebegründung vom 15. Juli 1991 neue Anspruchsätze 1 bis 9 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und 1 bis 9 für IT vorgelegt.

Die beiden unabhängigen Ansprüche 2 dieser Anspruchsätze unterscheiden sich von den oben unter II angegebenen Ansprüchen nur dadurch, daß die Komponente (A) des Farmentwicklungsmittel auf ein Metallsalz der

3-Methyl-5-tert.-butylsalicylsäure, 3,5-Ditertiär-butylsalicylsäure, 5-Nonylsalicylsäure, 5-Cyclohexylsalicylsäure, 3-Cyclohexylsalicylsäure, 3,5-Diamylsalicylsäure, 5-Cumylsalicylsäure, 3-tert.-Butyl-5- α -methylbenzylsalicylsäure, oder 3,5-Di(α -methylbenzyl)salicylsäure,

eingeschränkt ist.

Die übrigen Ansprüche entsprechen denen, die die Grundlage für die Entscheidung der Prüfungsabteilung bildeten.

V. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß der Gegenstand der beiden eingeschränkten Ansprüche 2 neu sei, weil diese nur noch auf einige ganz speziellen Salze aromatischer Carbonsäuren gerichtet seien. Diese Salze könnten nicht aus den betreffenden Dokumenten (1) und (2) entnommen werden.

VI. Der Berichterstatter der Kammer hat am 1. Juli 1993 der Anmelderin telephonisch mitgeteilt, daß Dokument (1) durch den Hinweis auf

- (4) die japanische Patentpublikation 10856/74 und
- (5) die japanische Patentpublikation 1327/77

und Dokument (2), durch den Hinweis auf Dokument (4), die darin genannten Metallsalze aromatischer Carbonsäuren mitoffenbart haben dürfte. Außerdem habe die Anmelderin in der vorliegenden Patentanmeldung angegeben, daß die jetzt beanspruchten Metallsalze aromatischer Carbonsäuren in den beiden obengenannten Dokumenten (4) und (5) beschrieben seien und daß das beanspruchte 3,5-Di(α -methylbenzyl)salicylsäurezinksalz üblicherweise als Farbentwicklungsmittel in bekannten Aufzeichnungsblättern verwendet werde.

VII. Am 12. Juli 1993 hat die Beschwerdeführerin per Telefax folgende Unterlagen eingereicht:

- (6) US-A-3 934 070.
- (7) Chemical Abstracts 81, 144288v, und
- (8) INPADOC-Patentfamilienausdruck für die japanischen Patentdokumente (4) und (5).

Aus diesen Unterlagen sei zu entnehmen, daß Dokument (6) der Patentpublikation (5) entspreche, Dokument (7) ein Auszug der Patentpublikation (4) sei und daß kein Parallelschutzrecht zur Patentpublikation (4) existiere.

VIII. In der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 1993 hat die Beschwerdeführerin eingeräumt, daß sechs der als Komponente (A) beanspruchten Salze aromatischer Carbonsäuren im Dokument (5) beschrieben seien. Außerdem hat sie zwei weiteren Anspruchssätze als Hilfsanträge I und II eingereicht.

Anspruch 3 der Ansprüche 1 bis 10 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und Anspruch 5 der Ansprüche 1 bis 12 für IT gemäß Hilfsantrag I unterscheiden sich von den beiden Ansprüchen 2 des Hauptantrags durch eine noch weiter gehende Beschränkung der Komponente (A) auf ein Metallsalz der 3-tert.-Butyl-5- α -methylbenzylsalicylsäure.

Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag II unterscheiden sich von denen des Hilfsantrags I durch die Streichung des Anspruchs 3 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und des Anspruchs 5 für IT.

IX. Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der am 15. Juli 1991 (als Hauptantrag) oder der in der mündlichen Verhandlung (als Hilfsanträge I und II) eingereichten Ansprüche zu erteilen.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

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

2. *Hauptantrag*

2.1 Einziger Streitpunkt in diesem Verfahren ist die Neuheit des Gegenstandes der unabhängigen Patentansprüche 2 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE einerseits, und für IT andererseits, gegenüber den Dokumenten (1) und (2) im Sinne des Artikel 54 (3) und (4) EPÜ.

2.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kommt es bei der Neuheitsprüfung darauf an, was der Fachmann unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens, aus einer Veröffentlichung entnimmt. In dem Sonderfall jedoch, wo eine Entgeghaltung sich ausdrücklich auf eine andere bezieht, kann bei richtiger Auslegung der ersten Entgeghaltung deren Offenbarung die der anderen Entgeghaltung ganz oder teilweise umfassen (vgl. z. B. T 153/85, ABl. EPA 1988, 001, insbesondere unter 4.2 der Entscheidungsgründe; und T 390/90 (wird veröffentlicht), ebenfalls unter 4.2 der Entscheidungsgründe).

In dem vorliegenden Fall beschreiben die Dokumente (1) und (2) Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche Aufzeichnungsblätter, die als Zusatz ein anderes Farbentwicklungsmittel, wie ein Metallsalz einer aromatischen Carbonsäure, enthalten können (vgl. Dokument (1), Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, Zeile 5, und Seite 10, letzte Zeile bis Seite 11, Zeile 8; und Dokument (2), Seite 8 (maschinengeschrieben), letzter Absatz bis Seite 9, Zeile 7, und Seite 15, vorletzter Absatz). Bezüglich dieses Metallsalzes der aromatischen Carbonsäure wird in Dokument (1) ausdrücklich auf die Dokumente (4) und (5) und in Dokument (2) ausdrücklich auf das Dokument (4) hingewiesen (vgl. Dokument (1), Seite 2, letzter Absatz; und Dokument (2), Seite 6, vorletzter Absatz). Somit kann, konform mit der ständigen Rechtsprechung, bei der Neuheitsprüfung die Offenbarung

des Dokuments (1) mit der der Dokumente (4) und (5), und die Offenbarung des Dokuments (2) mit der des Dokuments (4) kombiniert werden.

Es bleibt daher zu untersuchen, ob der Fachmann unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens den Gegenstand der beiden Patentansprüche 2 gemäß Hauptantrag den Dokumenten (1) und (2) angesichts des Rückbezugs auf diese andere Dokumente entnommen hätte.

- 2.3 Der Gegenstand der beiden Ansprüche 2 gemäß Hauptantrag betrifft ein Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche Aufzeichnungsblätter, das - wie ausgeführt - ein Metallsalz einer der angegebenen aromatischen Carbonsäuren (Komponente A) und als Zusatz die angegebenen Komponenten (B) und/oder (C) enthält. Die beiden Ansprüche 2 umfassen daher drei Kombinationen der Komponenten, nämlich (A)+(B)+(C), (A)+(B) und (A)+(C).
- 2.4 Dokument (1), das - wie die Prüfungsabteilung richtig und unwidersprochen festgestellt hat - Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ darstellt, beschreibt Farbentwicklungsmittel in Form eines Reaktionsproduktes von einem carboxylierten Terpenphenolharz, mit einer aromatischen Carbonsäure und einer Verbindung eines mehrwertigen Metalls (vgl. Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, Zeile 5). Dieses Reaktionsprodukt entspricht der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Komponente (C). Außerdem offenbart dieses Dokument, daß das betreffende Farbentwicklungsmittel in einer Mischung mit anderen Farbentwicklungsmitteln, wie Salzen aromatischer Carbonsäuren, verwendet werden können und daß Metallsalze aromatischer Carbonsäuren, wie z. B. in den Dokumenten (4) und (5) beschrieben, typische Farbentwicklungsmittel darstellen (vgl. Seite 11, Zeilen 3 bis 8, und Seite 2, letzter Absatz).

Dokument (5) beschreibt, wie die Beschwerdeführerin aufgrund der zur Patentfamilie gehörenden Druckschrift (6) anerkannt hat, die ersten sechs der als Komponente (A) beanspruchten Verbindungen (vgl. Dokument (6), Spalte 2, Zeilen 58 bis 63).

Somit offenbart Dokument (1) durch die Bezugnahme auf Dokument (5) Farbentwicklungsmittel, die eine Mischung der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Komponenten (A) und (C) enthalten.

- 2.5 Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß der Gegenstand der beiden Ansprüche 2 gemäß Hauptantrag nicht mehr neu ist.

Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

3. *Hilfsantrag I*

- 3.1 Es bleibt zu untersuchen, ob der Fachmann unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 3 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und des unabhängigen Anspruchs 5 für IT gemäß diesem Hilfsantrag aus dem Dokument (1) in Verbindung mit den Dokumenten (4) und (5) oder aus dem Dokument (2) in Verbindung mit dem Dokument (4) entnommen hätte.

- 3.2 Der Gegenstand der beiden Patentansprüche betrifft ein Farbentwicklungsmittel für druckempfindliche Aufzeichnungsblätter, das ein Metallsalz der 3-tert.-Butyl-5-~~α~~-methylbenzylsalicylsäure (Komponente A) und als Zusatz die angegebenen Komponenten (B) und/oder (C) enthält.

- 3.3 Dokument (1) beschreibt, wie oben angegeben, eine Zusammensetzung, die ein Farbentwicklungsmittel - das der

in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Komponente (C) entspricht - und, gewünschtenfalls, noch ein zusätzliches Farbentwicklungsmittel, wie ein Salz einer aromatischen Carbonsäure, enthält. Außerdem wird bezüglich dieses zusätzlichen Farbentwicklungsmittel ausdrücklich auf die Dokumente (4) und (5) verwiesen.

3.4 Die zu beantwortete Frage ist daher, ob das nun als Komponente (A) beanspruchte Salz der aromatischen Carbonsäure in dem Dokument (4) bzw. dem Dokument (5) als Farbentwicklungsmittel offenbart ist. Da, jedoch, von diesen beiden Dokumenten keine für die Kammer verständliche Übersetzung vorliegt, sieht sich die Kammer nicht in der Lage, diese Frage ohne weitere Untersuchungen zu beantworten.

3.5 Eine weitere zu beantwortete Frage ist, ob der Fachmann beim Lesen des Dokuments (1), im Hinblick auf sein allgemeines Fachwissen, die mögliche Mitverwendung des nun beanspruchten Salzes der 3-tert.-Butyl-5- α -methylbenzylsalicylsäure eindeutig in betracht gezogen hätte.

Die Prüfungsabteilung hatte jedoch bislang keine Möglichkeit zu dieser Frage, die - nach Auffassung der Kammer - wegen der Einschränkung auf das spezifische Salz der 3-tert.-Butyl-5- α -methylbenzylsalicylsäure eine neue Sachlage darstellt, Stellung zu nehmen.

3.6 Unter diesen Umständen hält es die Kammer für geboten, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückzuverweisen.

3.7 In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung zur Beantwortung einer ähnlichen Frage das Dokument (3) herangezogen hat und dabei die Auffassung vertreten hat,

daß das Fehlen eines Bezugs auf das betreffende Anwendungsgebiet, nämlich Farbentwicklungsmittel, in diesem Dokument keine Rolle spiele. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Dokument (1) beschreibt nämlich eindeutig, daß das betreffenden Farbentwicklungsmittel, das der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Komponente (C) entspricht, in einer Mischung mit einem anderen *Farbentwicklungsmittel* verwendet werden kann. Außerdem sind die in diesem Zusammenhang genannten Substanzen (vgl. Seite 11, Zeilen 4 bis 8), wie ein Metallsalz einer aromatischen Carbonsäure, nur beispielhaft für solche anderen Farbentwicklungsmittel. Somit würde der Fachmann auf dem relevanten technischen Gebiet beim Lesen des betreffenden Abschnitts des Dokuments (1) nicht automatisch alle bekannten aromatischen Carbonsäuren als verwendbare zusätzliche Mittel in Betracht ziehen, sondern nur solche die zum relevanten Zeitpunkt bereits als Farbentwicklungsmittel bekannt waren.

4. *Hilfsantrag II*

- 4.1 Dieser Antrag, der nur zu berücksichtigen ist, wenn die Prüfungsabteilung dem ersten Hilfsantrag nicht stattgeben kann, betrifft nur Patentansprüche, in denen der unabhängige Anspruch 3 für die Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, LI und SE, und der unabhängigen Anspruch 5 für IT gemäß Hilfsantrag I nicht mehr enthalten sind. Somit hätte die Kammer derzeit die Neuheit der nach dem Hilfsantrag II beanspruchten Gegenstände bejaht.

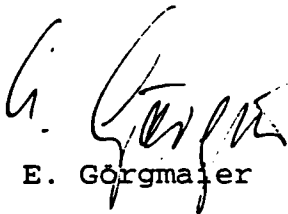
Entscheidungsformel


Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, dem weiteren Verfahren die Ansprüche nach dem ersten Hilfsantrag zugrunde zu legen.

Die Geschäftsstellebeamtin:

Der Vorsitzende:


E. Görgmaier


R.W. Andrews