

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im Abl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 18. März 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0002/94 - 3.3.3
Anmeldenummer: PCT/EP 93/00951
Veröffentlichungsnummer: WO 9322376
IPC: C08K 5/17
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Aminoverbindungen als Verarbeitungsstabilisatoren für
thermoplastische Kunststoffe

Anmelder:
BASF AG

Einsprechender:
-

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
PCT Art. 3 (4) iii)
PCT R. 13.2, 40.1, 40.2 c) und e)

Schlagwort:
"Begründungspflicht nach R. 40.1 gerade noch erfüllt"
"Aus der Nicht-Neuheit eines Teilgegenstandes folgt nicht
zwangsläufig die Nicht-Existenz eines "gleichen oder
entsprechenden besonderen technischen Merkmals" nach R. 13.2
PCT"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: W W 0002/94 - 3.3.3
Internationale Anmeldung PCT/EP 93/00951

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 18. März 1994

Anmelderin: BASF AG
Carl-Bosch-Straße 38
D - 67063 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: -

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages
über Internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens gegen die
Aufforderung des Europäischen Patentamts
(Zweigstelle Den Haag) vom 12. August 1993
zur Zahlung einer zusätzlichen
Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

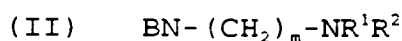
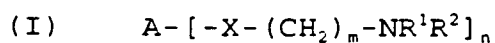
Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: P. Kitzmantel
M. Schar

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat am 20. April 1993 die internationale Anmeldung PCT/EP93/00951 eingereicht.

II. Anspruch 1 der genannten PCT-Anmeldung lautet in verkürzter Form, wie folgt:

"Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) oder (II)



worin

m 2 oder 3,

n eine Zahl von 1 bis 6,

R¹ und R² unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁- bis C₁₈-Alkyl, C₃- bis C₈-Alkenyl, C₅- bis C₁₂-Cycloalkyl, C₇- bis C₁₂-Phenylalkyl, wobei der Phenylkern durch ... substituiert sein kann,

X Sauerstoff oder NR³,

R³ ein Rest R¹ oder ...

B die Ergänzung zu einem 3- bis 12-gliedrigen ... Heterocyclus, ...

A für n = 1

... Phenyl, ... und

A für n > 1

... Phenylen, Biphenylen oder durch Sauerstoff, NR³, Sulfonyl, Carbonyl oder C₁ bis C₄-Alkylen unterbrochenes Biphenylen,

als Verarbeitungsstabilisatoren für thermoplastische Kunststoffe."

Die Ansprüche 2, 5, 8 bis 12 betreffen nur Verbindungen der Formel (I), Ansprüche 6, 7 nur solche der Formel (II) und Ansprüche 3, 4, 13, 14 solche beider Formeln (I) und (II).

III. Am 12. August 1993 erließ das Europäische Patentamt, handelnd als Internationale Recherchenbehörde (IRB), unter Setzung einer 30-tägigen Frist, eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr und gab auf gesondertem Blatt folgende "Technische Begründung":

"In den zitierten Dokumenten US-A-3 485 786 und DE-A-1 161 897 werden Aminoverbindungen gemäß Anspruch 1 Formel I zur Verwendung in Thermoplasten neuheits-schädlich offenbart. Deshalb kann kein technisches Merkmal der Verbindungen aus Formel I und II zugleich auch gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne von Regel 13 (2) PCT sein. Darum erfüllt die Anmeldung nicht die Erfordernisse von Regel 13 (1) und Artikel 3 (4) iii) PCT und es existiert demzufolge eine Nicht-Einheitlichkeit *a posteriori* zwischen den folgenden Reihen von Ansprüchen:

1. Ansprüche 1 (teilweise), 2, 3-4 (teilweise), 5, 8-12, 13-14 (teilweise): Verwendung von Verbindungen gemäß Formel I als Verarbeitungsstabilisatoren.
2. Ansprüche 1 (teilweise), 3-4 (teilweise), 6-7, 13-14 (teilweise): Verwendung von Verbindungen gemäß Formel II als Verarbeitungsstabilisatoren."

- IV. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 31. August 1993 (eingegangen am 2. September 1993) die geforderte zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet und diesen mit einer Begründung folgenden wesentlichen Inhalts versehen:

Die Diaminoalkanderivate gemäß der Formel in Anspruch 1 der DE-A-1 161 897 überschneiden sich mit denen der anmeldungsgemäßen Formel I lediglich in der Bedeutung "Aryl" für an den Stickstoffatomen befindliche Reste. Durch Ausschluß dieser Bedeutung für die anmeldungsgemäßen Verbindungen I könne die Neuheit wiederhergestellt und auch eine erfinderische Tätigkeit gegenüber Verbindungen mit der Bedeutung "Aryl" erforderlichenfalls durch Vergleichsversuche belegt werden.

Hinsichtlich der Verbindungen gemäß der US-A-3 485 786 liege keine Überschneidung mit den anmeldungsgemäßen Verbindungen I vor, und eine erfinderische Tätigkeit ließe sich auch hier im Bedarfsfall durch Vergleichsversuche belegen.

Das gemeinsame besondere technische Merkmal der Verbindungen der Formeln I und II liege in der Gruppierung $>N-(CH_2)_m-NR^1R^2$.

- V. Mit Schreiben vom 7. Dezember 1993 teilte die IRB der Anmelderin das Ergebnis der Überprüfung gemäß Regel 40.2 e) PCT mit, wonach die vorangegangene Aufforderung (siehe unter III.) in vollem Umfang berechtigt gewesen sei, und forderte sie zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DEM 2000,- innerhalb eines Monats auf.
- VI. Die Anmelderin hat die Widerspruchsgebühr mit per Telefax vom 5. Januar 1994 eingegangenem Abbuchungsauftrag entrichtet.

Sie beantragt die Rückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Gemäß Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren die Gründe für die darin festgestellte Uneinheitlichkeit anzugeben. Im vorliegenden Fall wird als Begründung *a posteriori*-Uneinheitlichkeit wegen fehlender Neuheit der Verwendung in Thermoplasten von Verbindungen der Formel I gegenüber den Entgegenhaltungen US-A-3 485 786 und DE-A-1 161 897 und des daraus abgeleiteten Fehlens eines gemeinsamen besonderen technischen Merkmals für die Verbindungen der Formeln I und II geltend gemacht. Obschon diese Begründung sehr knapp ist und jede präzise Bezugnahme auf den Stand der Technik und die demgegenüber zu lösende Aufgabe fehlt, wird sie von der Kammer in Anbetracht der relativen Einfachheit und Übersichtlichkeit des Sachverhaltes gerade noch für ausreichend gehalten.
3. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit *a posteriori* ist nach der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) gestützt auf die PCT-Richtlinien für die internationale Recherche gerechtfertigt; allerdings wurde dort die IRB zur Zurückhaltung bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit sowie dazu aufgefordert, in Grenzfällen keine Uneinheitlichkeitsbeanstandung zu erheben (Punkt 8.2).

4. Hinsichtlich der US-A-3 485 786 übersieht die IRB in ihrer Aufforderung von 12. August 1993 einerseits,
- daß dort die in Rede stehenden Verbindungen zur Verwendung als Antistatika und nicht als Verarbeitungsstabilisatoren vorgeschlagen werden, und andererseits
 - daß dort mindestens einer der Substituenten R_2 und R_3 , die den Substituenten R^1 und R^2 vorliegender Anmeldung entsprechen, eine hier nicht vorgesehene Hydroxy(poly)alkylenoxygruppe sein muß, weshalb auch die Verbindungen als solche nicht die gleichen sind.

Der Einwand fehlender Neuheit und die daraus abgeleitete Uneinheitlichkeit *a posteriori* entfallen somit insoweit.

5. Anders verhält es sich mit der DE-A-1 161 897.

5.1 Diese Entgeghaltung offenbart als Stabilisatoren organischer Stoffe, z. B. Polyäthylen (Beispiel 11), gegen Luftsauerstoff Diaminopropanderivate der Formel $A-[NH-CH_2-CHX-CH_2-NR^1R^2]_n$, deren Definition sich für die Bedeutungen $A = \text{Phenyl}$, $X = H$, $R^1 = R^2 = H$, $n = 1$ mit der allgemeinen Formel I vorliegender Anmeldung für deren Bedeutungen $A = \text{Phenyl}$, $X = NR^3$, $R^3 = H$, $R^1 = R^2 = H$, $m = 3$, $n = 1$ oder 2 überschneidet. Analoge Überschneidungen liegen für die Bedeutungen A (in beiden Formeln) = Phenylen und einige zweikernige Phenylengruppen vor.

Da als Maßstab für die Verarbeitungsstabilität in der vorliegenden Anmeldung der Schmelzindexanstieg nach einer Extrusion ohne besondere Vorkehrungen, d. h. in Gegenwart von Luftsauerstoff, herangezogen wird und die in der Entgeghaltung gemessene Sauerstoffaufnahme (siehe Beispiel 3 in Verbindung mit Beispiel 11) nach dem

Verständnis des Fachmanns einem oxidativen Abbau und somit einer Schmelzindexerhöhung entgegenwirken muß, ist die Kammer der Überzeugung, daß die bewirkten realen Effekte gleichwirksame "Stabilisierungen" sind. Da die Zugabe der Verbindungen auch gemäß der Entgegenhaltung vor der Verarbeitung erfolgt, tritt auch dort eine Verarbeitungsstabilisierung auf.

Folglich ist die Offenbarung der Entgegenhaltung bezüglich der überschneidenden Verbindungen für Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung neuheitsschädlich.

5.2 Daraus, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu ist, kann aber nicht zwangsläufig abgeleitet werden, daß für die beiden Verwendungsalternativen (Verbindungen der Formel I oder II) mangels eines gemeinsamen besonderen technischen Merkmals i. S. v. Regel 13.2 PCT kein gemeinsames erfinderisches Konzept i. S. v. Regel 13.1 PCT vorliege. Bevor allenfalls ein solcher Schluß gezogen werden kann, bedarf es nämlich einer Analyse der strukturellen und wirkungsmäßigen Gemeinsamkeiten dieser beiden Alternativen, um die praktische Relevanz der vorhandenen Unterschiede abzuklären und somit einen "engen, buchstabengemäßen oder akademischen" Standpunkt zu vermeiden, vor dem in Kap. II, 7.6 der Richtlinien für die Durchführung der internationalen Prüfung nach dem PCT gewarnt wird.

5.3 Die Formeln I und II gemäß Anmeldung haben übereinstimmende Gruppen $Y-(CH_2)_m-NR^1R^2$, wobei Y im Falle der Formel I als X bezeichnet wird und -O- oder $>NR^3$ sein kann, im Falle der Formel II ist Y $>N-$. Die freie Valenz der Y-Gruppe ist im Falle der Formel I an den Rest A gebunden, der Wasserstoff oder eine einbindige aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffgruppe sein kann, im Falle der Formel II erfolgt die Absättigung der dortigen zwei freien Valenzen

mit einer zweibindigen Gruppe B unter Ausbildung eines das N-Atom einschließenden Heterocyclus; d. h. für den Fall, daß Z in Formel I $>NR^3$ ist, unterscheidet sich die Formel II von der Formel I im wesentlichen nur dadurch, daß die Reste R^3 und A der Formel I in Formel II zu einer zweibindigen Gruppe B zusammentreten.

Es kann daher kein Zweifel darüber bestehen, daß die Formeln I und II strukturell eng verwandt und ihre unterschiedlichen Gruppierungen $A-NR^3$ und $B=N-$ für den Fachmann äußerst naheliegende Alternativen darstellen. Insofern repräsentieren sie ein gemeinsames Konzept, das allerdings gegenüber dem Stand der Technik in der Entgegenhaltung nicht mehr neu ist. Nach gedanklichem Ausscheiden aus der Formeldefinition I von Verbindungen, bei denen A ein Arylrest ist, kann nach Auffassung der Kammer dennoch im nicht-carbocyclisch-aromatischen Charakter der verbleibenden Reste A und B ein gemeinsames neues Konzept erkannt werden. Überdies trägt die Tatsache, daß beide strukturellen Alternativen zur Lösung ein und derselben von der Anmelderin auf Seite 1, Zeilen 28 - 30 formulierten, in diesem Verfahrensstadium allein maßgeblichen subjektiven Aufgabe dienen, zur Einheitlichkeit des Anspruchsgegenstandes bei.

- 5.4 Mangelnde erfinderische Tätigkeit als Grund für Uneinheitlichkeit *a posteriori* wurde in der Aufforderung vom 12. August 1993 nicht geltend gemacht. Eine diesbezügliche Feststellung in den Gründen des Überprüfungsergebnisses vom 7. Dezember 1993 ist unbeachtlich, da es für die Stattgabe des Widerspruches aufgrund der Ausführungsordnung zum PCT, insbesondere Regel 40.2 c) und e), ausreicht, wenn die Gründe der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren diese Aufforderung nicht zu tragen vermögen (vgl. hierzu W 11/93 vom 17. März 1994; W 04/93 vom 5. November 1993, wird veröffentlicht).

Im übrigen könnte dem Anspruchsgegenstand eine erfinderische Tätigkeit nicht bloß deswegen kurzerhand abgesprochen werden, weil die Anmelderin keine Gelegenheit zur Vorlage von Versuchsergebnissen hatte; dies besonders angesichts der von der Entscheidung G 1/89 geforderten Zurückhaltung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen der Kompetenz der IRB (vgl. oben unter Punkt 3).

6. Da somit die in der Aufforderung der IRB vom 12. August 1993 angegebenen Gründe für die festgestellte Uneinheitlichkeit nicht überzeugen können, war die Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr nicht gerechtfertigt. Folglich können die bezahlte zusätzliche Recherchengebühr und die Widerspruchsgebühr nicht einbehalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Recherchengebühr und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

F. Antony