

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 6. April 1981 T 01/80

Anmelder: Bayer AG (Batz u.a.)

Stichwort: "Reaktionsdurchschreibepapier"

EPÜ Artikel 56, 114(2);

Regel 27 (1) d), 66 (1)

"Auswahl" — "Erfinderische Tätigkeit: Bedeutung der Aufgabe" — "Abwandlung der Aufgabe" — "Rechtzeitige Vorlage von Beweismitteln"

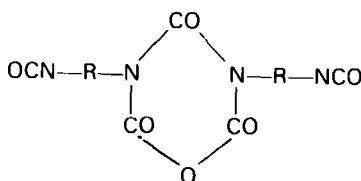
Leitsatz

I. Der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer chemischen Erfindung (hier Mikrokapseln für ein Reaktionsdurchschreibepapier) muß die Ermittlung der technischen Aufgabe nach objektiven Kriterien vorgehen. Ergibt der angezogene Stand der Technik, daß diese Aufgabe in der Bereitstellung eines weiteren neuen, unter ein bekanntes Kollektiv (Polyharnstoffe) fallenden Mittels zu sehen ist, so kann im allgemeinen auch noch später geltend gemacht werden, daß die Aufgabe in der Bereitstellung eines überraschend besseren Mittels besteht.

II. Eine solche Abwandlung der Aufgabe ist je nach Lage des Falls auch noch im Beschwerdeverfahren möglich; die sie stützenden Beweismittel werden nach Prüfung des Falls als rechtzeitig im Sinne von Art. 114 (2) EPÜ anzusehen sein, wenn sie mit der Beschwerdebegründung vorgelegt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 9. August 1978 eingegangene und am 7. März 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 100634.1 (Veröffentlichungs- nr. 0000943) wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 012 des Europäischen Patentamts vom 16. November 1979 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung liegen die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 zugrunde, von denen der Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:
"Reaktionsdurchschreibepapier, das eine Lösung eines Farbstoffbildners in mikroverkapselter Form enthält, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbstoffbildner als Lösung in einem hydrophoben organischen Lösungsmittel eingekapselt ist, und daß die Kapselwände aus dem Polyadditionsprodukt eines Diisocyanats der Formel (I)



(I)

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 of 6 April 1981 T 01/80 *

Applicant: Bayer AG (Batz et al.)

Headword: "Carbonless copying paper"

EPC Articles 56, 114(2);

Rules 27 (1) (d), 66 (1)

"Selection" — "inventive step: significance of the problem" — "Modification of the problem" — "Submission of evidence in due time"

Headnote

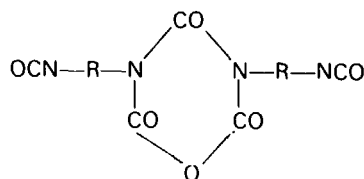
I. Assessment of the inventive step of a chemical invention (in this case microcapsules for carbonless copying paper) has to be preceded by determination of the technical problem based on objective criteria. If the prior art cited shows that this problem has to be regarded as the selection of another novel agent from a known class (polyureas), then it can generally also be subsequently argued that the problem consists in selecting a surprisingly improved agent.

II. In an appropriate case, such a re-statement of the problem may be possible during the course of an appeal; the supporting evidence is, after examination of the particular case, to be regarded as submitted in due time within the meaning of Art. 114 (2) EPC, if it is submitted together with the Statement of Grounds for the appeal.

Summary of Facts and Submissions

I. The European patent application No. 78100634.1 filed on 9 August 1978 and published on 7 March 1979 (publication number 0000943) was refused by decision of Examining Division 012 of the European Patent Office dated 16 November 1979. This decision is based on the original claims 1 and 2, of which claim 1 has the following wording;

"Carbonless copying paper containing a solution of a dyestuff-intermediate in micro-encapsulated form, characterized in that the dyestuff-intermediate is encapsulated as a solution in a hydrophobic organic solvent, and that the capsule walls consist of the polyaddition product of a diisocyanate of the formula (I)



(I)

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la chambre de recours technique 3.3.1 du 6 avril 1981 T 01/80 *

Demandeur: Bayer AG (Batzet autres)

Référence: "Papier copiant sans carbone"

Articles de la CBE 56 et 114(2);

Règles 27 (1) d) et 66 (1)

"Sélection" — "Activité inventive: importance du problème" — "Modification du problème" — "Présentation en temps voulu de moyens de preuve"

Sommaire

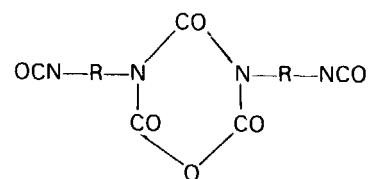
I. Pour l'appréciation de l'activité inventive d'une invention chimique (en l'occurrence des microcapsules pour un papier copiant sans carbone), il y a lieu de procéder à la recherche du problème technique selon des critères objectifs. Si l'état de la technique citée indique que ce problème doit être vu dans l'élaboration d'un moyen autre, nouveau, rentrant dans une classe connue (les polyurées), on peut en général faire valoir également encore plus tard que le problème réside dans la préparation d'un moyen étonnamment meilleur.

II. Une telle modification du problème est, suivant les cas, encore possible dans la procédure de recours; les moyens de preuve qui l'étayant doivent être considérés, après examen du cas d'espèce, comme présentés en temps voulu au sens de l'article 114(2) de la CBE lorsqu'ils sont produits avec le mémoire exposant les motifs du recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78100634.1, déposée le 9 août 1978 et publiée le 7 mars 1979 (numéro de publication 0000943), a été rejetée par décision de la division d'examen 012 de l'Office européen des brevets du 16 novembre 1979. Cette décision se fonde sur les revendications initiales 1 et 2, la revendication 1 ayant la teneur suivante:

"Papier copiant sans carbone, qui contient une solution d'un agent chromogène sous forme de microcapsules, caractérisé en ce que la substance chromogène est encapsulée sous forme de solution dans un solvant organique hydrophobe et que les parois des capsules sont composées du produit de polyaddition d'un diisocyanate de formule (I).



(I)

* Translation

* Traduction

worin R einen zweiwertigen aliphatischen Rest bedeutet, und einem Diamin bestehen."

II. Die Zurückweisung wird damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Es sei nämlich aus der *deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381* bekannt, Reaktionsdurchschreibepapiere herzustellen, die mikroverkapselte Farbstofflösungen enthielten, wobei die Wände der Mikrokapselfen aus einem Harnstoffgruppen enthaltenden Polyadditionsprodukt eines Di- oder Triisocyanats bzw. deren Additionsprodukten und einem Polyamin, besonders einem Diamin bestünden.

Gegenüber diesem Stand der Technik könne die Erfindung nur in der Auswahl des Isocyanats liegen. Weiter sei aus der *US-Patentschrift 3 748 329* und der *deutschen Offenlegungsschrift 2 221 756* bekannt, daß die von der Anmelderin ausgewählten Oxadiazin-trion-diisocyanate mit Diaminen aus ihrer Lösung in den verschiedensten Lösungsmitteln zu Überzügen aus den entsprechenden Polyadditionsprodukten umgesetzt werden könnten. Da auch Mikrokapselfen eine Art Überzug darstellten, sei zu erwarten gewesen, daß sich die in den zuletzt genannten beiden Patentdokumenten beschriebenen Lösungen besonders für die Herstellung von Mikrokapselfen nach der deutschen *Offenlegungsschrift 2 251 381* eignen würden. Wenn nämlich ein Produkt zur Herstellung von Überzügen empfohlen werde, so sei es für den Fachmann selbstverständlich, daß derartige Überzüge zusammenhängende und keine durchlässigen Filme bildeten. Für die Auswahl von Polyisocyanaten für die Mikroverkapselung hydrophober Lösungen komme es neben der Wahl der geeigneten Lösungen vor allem auf die Bildung dichter Überzüge an, wofür der Fachmann trifunktionelle Isocyanate, wie die von der Anmelderin gewählten Oxadiazin-trion-diisocyanate, wegen deren Vernetzungsfähigkeit bevorzugt habe. Es sei der Anmelderin somit nicht gelungen, durch Glaubhaftmachen eines überraschenden Vorteils oder auf andere Weise darzulegen, daß die von ihr getroffene Auswahl nicht naheliegend war.

III. Gegen diese Entscheidung vom 16. November 1979 hat die Anmelderin am 21. Dezember 1979 Beschwerde erhoben und diese am 27. Februar 1980 begründet. Sie macht — jeweils gestützt auf Vergleichsversuche — geltend, daß die anmeldungsgemäß verwendeten Oxadiazin-trion-diisocyanate nicht wie von der Prüfungsabteilung behauptet trifunktionell, sondern difunktionell seien und außerdem einer ganzen Reihe anderer Isocyanate, auch trifunktionellen, bei der Herstellung von Reaktionsdurchschreibepapier durch Mikroverkapselung überraschenderweise überlegen seien.

IV. Auf die Aufforderung der Technischen Beschwerdekammer um weitere Erläuterung und Ergänzung des Sachvortrags hat die Beschwerdeführerin fristgerecht geantwortet und enger gefaßte

wherein R signifies a bivalent aliphatic radical, and a diamine."

II. The stated grounds for the refusal were that the subject-matter of claims 1 and 2 did not involve an inventive step in that *German unexamined application (Offenlegungsschrift) 2 251 381* discloses the manufacture of carbonless copying papers containing microencapsulated dyestuff solutions, the walls of the microcapsules consisting of a polyaddition product of a di- or triisocyanate or their addition products containing urea groups and a polyamine, in particular a diamine.

In the light of this prior art the invention should only lie in the selection of the isocyanate. It was furthermore known from *US patent specification 3 748 329* and *German unexamined application 2 221 756* that the oxadiazinetrione diisocyanates selected by the applicant could be reacted with diamines in solution in a wide variety of solvents to form coatings of the corresponding polyaddition products. Since microcapsules also represent a kind of coating, it was to be expected that the solutions described in the two last-named patent documents would be particularly suitable for the manufacture of microcapsules in accordance with *German unexamined application 2 251 381*. That is to say, when a product was recommended for the manufacture of coatings, an expert would naturally expect such coatings to form coherent and impermeable films. In the selection of polyisocyanates for the microencapsulation of hydrophobic solutions, the most important factor in addition to choice of suitable solvents, was the formation of impervious films, for which the expert would have given preference to the trifunctional isocyanates such as the oxadiazinetrione diisocyanates chosen by the applicant, because of their crosslinking capability. The applicant had therefore not succeeded in demonstrating that the selection he arrived at was not obvious, either by substantiating a surprising advantage or in any other manner.

III. The appellant entered an appeal against this decision of 16 November 1979 on 21 December 1979, and submitted a Statement of Grounds on 27 February 1980. The appellant asserted — in each case supported by comparative experiments — that the oxadiazinetrione diisocyanates used in accordance with the application are not trifunctional, as alleged by the Examining Division, but difunctional, and moreover surprisingly superior to a large number of other isocyanates, including trifunctional ones, in the manufacture of carbonless copying paper by microencapsulation.

IV. When invited by the Technical Board of Appeal to provide further explanation and amplification of the facts asserted, the appellant responded in due time and submitted more limited claims in the following terms:

"1. Carbonless copying paper con-

dans laquelle R représente un reste aliphatique divalent, et d'une diamine."

II. Le rejet est fondé sur ce que l'objet des revendications 1 et 2 n'implique pas d'activité inventive. Il serait, plus précisément d'après la *DE—OS (demande de brevet allemand publiée avant examen) 2 251 381*, connu de préparer des papiers copiants sans carbone contenant des solutions de colorant en microcapsules, pour lesquels les parois des microcapsules seraient constituées d'un produit de polyaddition d'un di- ou triisocyanate contenant des groupes urée ou de produits d'addition de ceux-ci et d'une polyamine, en particulier d'une diamine.

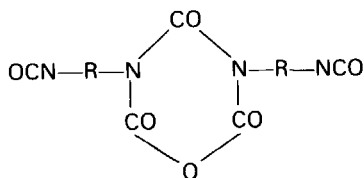
Par rapport à cet état de la technique, l'invention ne pourrait résider que dans la sélection de l'isocyanate. Il serait en outre connu d'après le *brevet US 3 748 329* et la *DE—OS 2 221 756* que les diisocyanates d'oxadiazinetrione sélectionnés par la demanderesse pourraient être transformés avec des diamines à partir de leur solution dans les solvants les plus divers en des couches de produits de polyaddition correspondants. Comme les microcapsules représenteraient également un certain type de couche, on aurait dû s'attendre que les solutions décrites dans les deux documents cités en dernier soient particulièrement appropriées pour la préparation de microcapsules selon la *DE—OS 2 251 381*. Si précisément un produit était recommandé pour la préparation d'enduits, il serait évident pour l'homme du métier que de tels enduits formeraient des pellicules continues et non pas des pellicules perméables. Pour la sélection de polyisocyanates pour la microencapsulation de solutions hydrophobes, ce qui importerait, outre le choix des solutions appropriées, c'est avant tout la formation de couches étanches, ce pour quoi l'homme du métier aurait préféré des isocyanates trifonctionnels, comme les diisocyanates d'oxadiazinetrione choisis par la demanderesse, à cause de leur aptitude à la réticulation. La demanderesse ne serait ainsi pas parvenue, en rendant vraisemblable un avantage inattendu ou d'une autre manière, à montrer que la sélection n'était pas évidente.

III. Contre cette décision du 16 novembre 1979, la demanderesse a formé un recours le 21 décembre 1979 et motivé celui-ci le 27 février 1980. Elle fait valoir, en s'appuyant à chaque fois sur des essais comparatifs, que les diisocyanates d'oxadiazinetrione utilisés conformément à la demande ne seraient pas trifonctionnels comme le prétend la division d'examen, mais difonctionnels et en outre qu'ils seraient supérieurs de façon inattendue pour la préparation de papier copiant sans carbone par microencapsulation à toute une série d'autres isocyanates, également trifonctionnels.

IV. Sur l'invitation de la chambre de recours technique à produire d'autres explications et à compléter l'exposé des

Patentansprüche folgender Fassung vorgelegt:

"1. Reaktionsdurchschreibepapier, das eine Lösung eines Farbbildners in mikroverkapselter Form enthält, wobei der Farbbildner als Lösung in einem hydrophoben organischen Lösungsmittel eingekapselt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kapselwände aus dem Polyadditionsprodukt eines Diisocyanats der Formel I

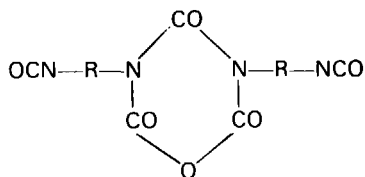


(I)

worin

R einen Alkylrest mit 2—10 C-Atomen bedeutet, und einem Diamin bestehen.

2. Verwendung von einer Lösung eines Farbbildners in einem hydrophoben organischen Lösungsmittel als Kernmaterial enthaltende Mikrokapseln, deren Wände aus dem Polyadditionsprodukt eines Diisocyanats der Formel I



(I)

worin

R einen Alkylrest mit 2—10 C-Atomen bedeutet, und einem Diamin bestehen, zur Herstellung von Reaktionsdurchschreibepapieren."

Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unter Zugrundelegung dieser Anspruchsfassung zu erteilen.

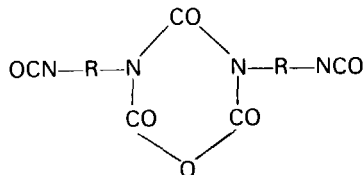
Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106—108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden, weil sie in den ursprünglichen Unterlagen ihre ausreichende Stütze findet (vgl. die ursprünglichen beiden Patentansprüche in Verbindung mit Seite 5, Zeile 2 und letzter Absatz der Erstunterlagen). Die Neufassung des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 war im Hinblick auf den Stand der Technik, wie er sich aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 ergibt, nach Regel 29 (1) a) EPÜ geboten.

3. Die Anmelderin geht selbst davon aus, daß ein Reaktionsdurchschreibepapier, welches eine Lösung eines Farbbildners in mikroverkapselter Form enthält, bereits bekannt ist (vgl. den Oberbegriff des Anspruchs 1 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibungsseite

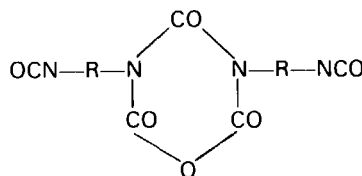
taining a solution of a dyestuff-intermediate in micro-encapsulated form, the dyestuff-intermediate being encapsulated as solution in a hydrophobic organic solvent, characterised in that the capsule walls consist of the polyaddition product of a diisocyanate of the formula I



(I)

wherein R signifies an alkylene radical with 2—10 C atoms, and a diamine.

2. Use of a solution of a dyestuff-intermediate in a hydrophobic organic solvent as microcapsules containing core material, the walls of the capsules consisting of the polyaddition product of a diisocyanate of the formula I



(I)

wherein R signifies an alkylene radical with 2—10 C atoms, and a diamine, for the manufacture of carbonless copying paper."

The applicant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be granted with claims in these terms.

Reasons for the decision

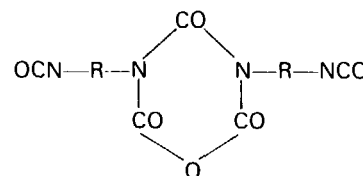
1. The appeal is in accordance with Articles 106—108 and Rule 64 EPC; it is therefore admissible.

2. There can be no formal objection to the current version of the claims, since it is adequately supported by the original documents (cf. the original two patent claims in conjunction with page 5, line 2 and last paragraph of the original documents). The revision of the preamble of claim 1 was put forward in accordance with Rule 29 (1) (a) EPC, in view of the disclosure in German unexamined application 2 251 381.

3. The applicant admits that a carbonless copying paper containing a dyestuff-intermediate in micro-encapsulated form is already known (cf. the preamble of patent claim 1 in conjunction with the original description page 1, para. 2 to page 3, para. 2). The applicant considers it a disadvantage that the carbonless copying papers

faits, le requérant a répondu dans les délais et a présenté la rédaction suivante, plus limitée, des revendications:

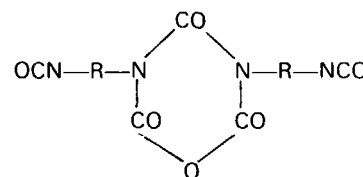
"1. Papier copiant sans carbone, qui contient une solution d'un agent chromogène sous forme microencapsulée, cet agent chromogène étant encapsulé en solution dans un solvant organique hydrophobe, caractérisé en ce que les parois des capsules sont composées du produit de polyaddition d'un diisocyanate de formule I



(I)

dans laquelle R représente un reste alkylène ayant de 2 à 10 atomes de carbone, et d'une diamine.

2. Application de microcapsules contenant comme matériau essentiel une solution d'un agent chromogène dans un solvant organique hydrophobe et dont les parois sont composées du produit de polyaddition d'un diisocyanate de formule I



(I)

dans laquelle R désigne un reste alkylène ayant de 2 à 10 atomes de carbone, et d'une diamine, pour la fabrication de papiers copiants sans carbone."

La demanderesse requiert que soit annulée la décision contestée et que le brevet soit accordé avec pour base cette rédaction des revendications.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La réduction présentée des revendications ne prête pas à contestation quant à la forme, car elle trouve un support suffisant dans les pièces d'origine (cf. les deux revendications initiales en liaison avec la page 5, deuxième ligne et dernier paragraphe des documents initiaux). La nouvelle rédaction du préambule de la revendication 1 a été proposée conformément à la règle 29(1)a) de la CBE eu égard à l'état de la technique tel qu'il découle de la DE—OS 2 251 381.

3. La demanderesse part elle-même de ce qu'un papier copiant sans carbone qui contient une solution d'un agent chromogène sous forme de microcapsules est déjà connu (cf. le préambule de la revendication 1 en liaison avec la description initiale allant de la page 1,

1, Abs. 2 bis Seite 3, Abs. 2). Sie sieht es als nachteilig an, daß die nach der Arbeitsweise der US-Patentschrift 3 432 327 erhältlichen Durchschreibepapiere den mikroverkapselten Farbbildner in einem hydrophilen Lösungsmittel — wie Wasser — gelöst enthalten, weil für Wasser undurchlässige Kapselfilme bisher praktisch nicht herstellbar sind. Dies führt dazu, daß diese Kapseln nicht lagerstabil sind und die daraus hergestellten Durchschreibepapiere rasch ihre Durchschreibefähigkeit verlieren. Die aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 311 712 bekannten Durchschreibepapiere neigten — neben anderen Nachteilen — infolge Agglomeration der Kapseln zum Fleckigwerden.

4. Anmeldungs gemäß sollen Reaktionsdurchschreibepapiere hergestellt werden, deren Mikrokapselfilme a) für Farbbildner und seine Lösungsmittel undurchlässig sind, b) erst unter Schreibdruck zerbrechen, c) keine Agglomerate bilden und d) sich leicht auf der Papieroberfläche aufbringen und sofort fixieren lassen (vgl. ursprüngliche Beschreibung Seite 3, Zeile 24—33, Seite 4, Zeile 1—6 und 11—20).

5. In der im Prüfungsverfahren angezogenen und dem Anmeldegegenstand am nächsten kommenden deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 werden bereits Durchschreibepapiere beschrieben, die — ähnlich wie die anmeldungsgemäßen — den mikroverkapselten Farbbildner als Lösung in einer ölartigen Flüssigkeit (vgl. Seite 12, Abs. 2 in Verbindung mit Seite 6, Zeile 25—34) enthalten und dessen Kapselwände aus dem Polyadditionsprodukt eines Polyisocyanats mit einem Diamin bestehen (vgl. Ansprüche 1 und 23 in Verbindung mit Seite 12 Abs. 2).

Diese Papiere, die ebenfalls Reaktionsdurchschreibepapiere sind (vgl. Seite 11 ab Zeile 3 bis Seite 12 Abs. 1), erfüllen auch die oben unter Nr. 4 angegebenen Voraussetzungen: zu a) vgl. Seite 10 Abs. 2 und 4; zu b) vgl. Seite 5 letzter Satz in Verbindung mit Seite 14 vorletzter Satz; zu c) vgl. Seite 5 Abs. 4; und zu d) vgl. Seite 11 Abs. 2 in Verbindung mit den Beispielen.

6. Hiervon unterscheiden sich die anmeldungsgemäßen — unstrittig *neuen* — Reaktionsdurchschreibepapiere dadurch, daß als Polyisocyanat ein formelmäßig näher umschriebenes Oxadiazintriondiisocyanat eingesetzt wird. Insoweit könnte die Aufgabe nur in der Bereitstellung eines weiteren Reaktionsdurchschreibepapiers gesehen werden.

7. Indes hat die Anmelderin mit der Beschwerdebegründung zum Beleg der erfinderischen Tätigkeit des Anmeldegegenstandes eine ganze Reihe von Vergleichsversuchen eingereicht. Gegen die Vorlage derartiger neuer Beweismittel im Beschwerdeverfahren ist hier nichts einzuwenden. Wegen der weitgehend gleichartigen Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens, wie sie in Artikel 110 (1), (2) und 111 (1), sowie im Abschnitt über

obtainable by the method of US patent specification 3 432 327 contain the micro-encapsulated dyestuff-intermediate dissolved in a hydrophilic solvent — such as water — since it has so far been impossible in practice to manufacture capsule films which are impermeable to water. This leads to such capsules not remaining stable during storage, and the copying papers manufactured from them rapidly losing their duplicating capacity. Copying papers as described in German unexamined application 2 311 712 had amongst other disadvantages the tendency to become stained as a result of agglomeration of the capsules.

4. According to the application, carbonless copying papers are to be produced whose microcapsules (a) are impermeable to the dyestuff-intermediate and its solvent, (b) only fracture under writing pressure, (c) do not form any agglomerates and (d) may be easily applied and immediately fixed to the surface of the paper (cf. original description page 3, lines 24—33, page 4, lines 1—6 and 11—20).

5. In German unexamined application 2 251 381 cited in the examination procedure and coming closest to the subject-matter of the application, copying papers had already been described which — like those of the application — contain the micro-encapsulated dyestuff-intermediate as a solution in an oil-like fluid (cf. page 12, para. 2 in conjunction with page 6, lines 25—34) and have capsule walls consisting of the polyaddition product of a polyisocyanate with a diamine (cf. Claims 1 and 23 in conjunction with page 12, para. 2).

Such papers, which are also carbonless copying papers (cf. page 11 from line 3 to page 12, para. 1), also fulfil the requirements given above under point 4: for (a) cf. page 10 paras. 2 and 4; for (b) cf. page 5 last sentence in conjunction with page 14 penultimate sentence; for (c) cf. page 5 para. 4; and for (d) cf. page 11 para. 2 in conjunction with the examples.

6. The indisputably *novel* carbonless copying papers according to the application differ from these in that a more precisely presented oxadiazintriondiisocyanate is employed as polyisocyanate. To this extent the problem could be seen as the mere preparation of another carbonless copying paper.

7. In the meantime the applicant has submitted with the Statement of Grounds for the appeal the result of a large number of comparative experiments as evidence of the inventive step of the subject of the application. There is no objection in this case to the presentation of such new evidence during the appeal proceedings. In view of the general similarity of examination procedure and appeal procedure, as presented in Articles 110 (1), (2) and 111 (1), as well as in the section on the Common Provisions (cf. in particular Articles 113 to 117) and Rules 65 and 66 (1) EPC,

deuxième alinéa à la page 3, deuxième alinéa). Elle considère comme désavantageux que les papiers copiants qu'on peut obtenir selon le procédé du brevet US 3 432 327 contiennent l'agent chromogène microencapsulé dissous dans un solvant hydrophile, tel que l'eau, car on ne pouvait jusqu'ici pratiquement pas préparer de pellicules de capsules imperméables à l'eau. Il en résulte que les capsules ne sont pas stables au stockage et que les papiers copiants préparés avec de telles capsules perdent très vite leur aptitude au transfert d'écriture. Les papiers copiants connus d'après la DE—OS 2 311 712 avaient, outre d'autres inconvénients, une tendance à se tacher par suite de l'agglomération des capsules.

4. Selon la demande, on doit préparer des papiers copiants sans carbone dont les microcapsules a) sont imperméables à l'agent chromogène et à son solvant, b) n'éclatent que sous la pression de l'écriture, c) ne forment pas d'agglomérats et d) se laissent facilement appliquer et aussitôt fixer sur la surface du papier (cf. la description initiale, page 3, lignes 24 à 33 et page 4, lignes 1 à 6 et 11 à 20).

5. Dans la DE—OS 2 251 381 citée au cours de la procédure d'examen et qui est la plus proche de l'objet de la demande, on décrit déjà des papiers copiants qui, tout comme ceux qui sont conformes à la demande, contiennent l'agent chromogène microencapsulé sous forme d'une solution dans un liquide huileux (cf. page 12, deuxième alinéa, en liaison avec la page 6, lignes 25 à 34) et dont les parois des capsules sont constituées du produit de polyaddition d'un polyisocyanate avec une diamine (cf. revendications 1 et 23 en liaison avec la page 12, deuxième alinéa).

Ces papiers, qui sont également des papiers copiants sans carbone (cf. page 11 à partir de la troisième ligne jusqu'à la page 12, premier alinéa) remplissent aussi les conditions indiquées plus haut au point 4: pour a) cf. page 10, deuxième à quatrième alinéas; pour b) cf. page 5 dernière phrase en liaison avec la page 14, avant-dernière phrase; pour c) cf. page 5, quatrième alinéa; pour d) cf. page 11, deuxième alinéa en liaison avec les exemples.

6. Les papiers copiants sans carbone faisant l'objet de la demande, incontestablement *nouveaux*, se distinguent des précédents par le fait que l'on utilise comme polyisocyanate un diisocyanate d'oxadiazine-trione plus précisément défini conformément à la formule. Sur ce point, le problème ne pourrait être vu que dans la préparation d'un autre papier copiant sans carbone.

7. Cependant la demanderesse a déposé, avec le mémoire exposant les motifs du recours à l'appui de l'activité inventive de l'objet de la demande, toute une série d'essais comparatifs. Il n'y a aucune objection à formuler contre la présentation de tels nouveaux moyens de preuve dans une procédure de

die gemeinsamen Vorschriften (vgl. besonders Artikel 113 bis 117) und Regel 65 und 66 (1) EPÜ zum Ausdruck kommt, ist kein Grund ersichtlich, der die Nichtzulassung neuer Beweismittel im vorliegenden Fall in der Beschwerdeinstanz rechtfertigen könnte.

8. Ausweislich der Vergleichsversuche 20—22 hat sich die Anmelderin dem nächstliegenden Stand der Technik gegenüber die Aufgabe gestellt, nicht bloß weitere Durchschreibepapiere, sondern bessere Durchschreibepapiere bereitzustellen. Dabei entsprechen die Versuche 20 und 21 dem Stand der Technik wie er sich aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 ergibt; dort werden Addukte aus Polyisocyanaten und Verbindungen mit hydrophilen Gruppen als besonders günstig bezeichnet (vgl. Seite 3, Abs. 3, Seite 10, Abs. 2 und Seite 4 in Verbindung mit sämtlichen Beispielen), so daß das in Versuch 20 bzw. 21 eingesetzte trifunktionelle Addukt aus 3 Mol Toluylendiisocyanat (vgl. auch Beispiel 4 der o. g. deutschen Auslegeschrift) bzw. Hexamethyldiisocyanat (vgl. auch Beispiel 1 der o. g. deutschen Auslegeschrift) und 1 Mol Trimethylolpropan vom Anwendungsgebiet und von der Struktur her für einen Vergleichsversuch gut geeignet erscheint. Auch die Prüfungsabteilung sah einen Vergleich mit einem trifunktionellen Isocyanat als zweckdienlich an (vgl. Bescheid vom 12.09.79).

9. Die Ergebnisse dieser Vergleichsversuche zeigen, daß ein anmeldungsgemäß hergestelltes Durchschreibepapier (Versuch 22) den analog aufgebauten Papieren nach der o. g. deutschen Offenlegungsschrift (Versuche 20 und 21) bei vergleichbarer Dichtigkeit (Rubrik 10) bezüglich der Lagerstabilität (Rubrik 9) überlegen sind. Gemäß dem wegen Fehlens eines anerkannten Tests von der Anmelderin selbst entwickelten Alterungstest (0, 3, 6 und 12-tägige Lagerung) bei 70°C und 75% relativer Feuchte) erleiden die anmeldungsgemäßen Papiere einen Abfall des Durchschreibevermögens, wobei der Remissionswert für die 8. Durchschrift — derzeit unwiderlegbar — konstant bei etwa 39% und damit über dem Sollwert von 35% liegt.

Die nach dem nächstliegenden Stand der Technik hergestellten Durchschreibepapiere verlieren bei vergleichbarer Alterung dagegen etwa ein Drittel ihrer Durchschreibekraft, wobei der o. g. Remissionswert nach 12-tägiger Lagerung auf 20,8%, also erheblich unter den Sollwert fällt.

10. Die Bedeutung der Lagerstabilität der Mikrokapseln und damit der Durchschreibepapiere wurde bereits in den Erstunterlagen hervorgehoben (vgl. Seite 3, Abs. 1 und Zeile 24—30); die Beweismittel im vorliegenden Fall sind im Sinne von Artikel 114(2) EPU rechtzeitig, weil mit der Beschwerdebegründung eingereicht, für die Patentbegründung geltend gemacht worden.

11. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Anmelderin vor, den Farbbildner als Lösung in einem hydrophoben or-

there are no obvious grounds which could in the present case justify refusal to admit new evidence at the appeal stage.

8. As shown in comparative experiments 20—22, the applicant had defined the *problem*, vis-à-vis the nearest prior art as not just preparing other copying papers but *improved* copying papers. Experiments 20 and 21 correspond to the prior art as established by German unexamined application 2 251 381; in the latter, adducts of polyisocyanates and compounds with hydrophilic groups are described as particularly advantageous (cf. page 3, para. 3, page 10, para. 2 and page 4 in conjunction with all the examples), with the result that the trifunctional adduct employed in experiment 20 and 21 consisting of 3 mol toluylene diisocyanate (cf. also example 4 of the above-mentioned German document) or hexamethylene diisocyanate (cf. also example 1 of the above-mentioned German document) and 1 mol trimethylolpropane appears well suited to a comparative experiment with respect to field of application and structure. The Examining Division also regarded a comparison with a trifunctional isocyanate as pertinent (cf. Communication dated 12.09.79).

9. The results of these comparative experiments show that a copying paper produced as described in the application (experiment 22) is superior in respect of storage stability (Column 9) to the similarly manufactured papers according to the above-mentioned German document (experiments 20 and 21) at comparable impermeability (Column 10). According to the ageing test developed by the applicant company itself in the absence of a recognised test (0, 3, 6 and 12 days' storage at 75°C and 75% relative humidity), papers in accordance with the application suffer a drop in duplicating capacity, the diffuse reflection value for the 8th copy being — at present irrefutably — constant at approx. 39%, and hence above the specified value of 35%.

On the other hand, copying papers manufactured in accordance with the closest prior art lose about one third of their duplicating power with similar ageing, the above-mentioned diffuse reflection value falling after 12 days' storage to 20.8%, i.e. considerably below the specified value.

10. The importance of storage stability of the microcapsules, and hence of the copying papers, had already been stressed in the original documents submitted (cf. page 3, para. 1 and lines 24—30), and the evidence for patentability in the present case was introduced in due time within the meaning of Article 114 (2) EPC, since it was submitted together with the grounds of appeal.

11. In order to solve this problem the applicant proposes to encapsulate the dyestuff-intermediate as solution in a hydrophobic organic solvent and to employ as material for the capsule walls

recours. Par suite du déroulement large-ment similaire de la procédure d'examen et de la procédure de recours, comme cela ressort clairement des articles 110(1 et 2) et 111(1), ainsi que de la partie sur les dispositions communes (cf. en particulier les articles 113 à 117) et des règles 65 et 66(1) de la CBE, il ne semble y avoir aucune raison qui puisse justifier le refus d'un nouveau moyen de preuve dans le cas présent dans l'instance de recours.

8. D'après les essais comparatifs 20 à 22, la demanderesse s'est posée, par rapport à l'état de la technique le plus immédiat, le *problème* de préparer, non pas simplement d'autres papiers copiants, mais de *meilleurs*. Dans le cas précis les essais 20 et 21 correspondent à l'état de la technique tel qu'il résulte de la DE—OS 2 251 381; on décrit comme particulièrement avantageux dans ce document des produits d'addition de polyisocyanates et de composés avec des groupes hydrophiles (cf. page 3, troisième alinéa, page 10, deuxième alinéa et page 4 en liaison avec l'ensemble des exemples), de sorte que le produit d'addition trifonctionnel utilisé dans les essais 20 et 21 et formé à partir de 3 moles de toluylènediisocyanate (cf. aussi l'exemple 4 de la DE—OS susdite) ou d'hexaméthylènediisocyanate (cf. également l'exemple 1 de la DE—OS susdite) et de 1 mole de triméthylolpropane apparaît bien approprié si l'on part du domaine d'application et de la structure pour un essai comparatif. La division d'examen a aussi considéré comme utile une comparaison avec un isocyanate trifonctionnel (cf. notification du 12.9.79).

9. Les résultats de ces essais comparatifs font apparaître qu'un papier copiant préparé conformément à la demande (essai 22) est supérieur aux papiers élaborés de façon analogue selon la DE—OS susdite (essais 20 et 21) pour une imperméabilité comparable (rubrique 10), en ce qui concerne la stabilité au stockage (rubrique 9). Conformément à l'essai de vieillissement mis au point par la demanderesse elle-même (0, 3, 6 et 12 jours de stockage à 70°C et 75% d'humidité relative) du fait de l'absence d'un test reconnu, les papiers conformes à la demande subissent une diminution du pouvoir de décalque, la valeur de réflexion pour le 8ème double, qu'il est impossible de contester actuellement, étant constante à environ 39% et étant donc supérieure à la valeur exigée de 35%.

Les papiers copiants préparés selon l'état de la technique le plus immédiat perdent par contre, pour un vieillissement comparable, environ un tiers de leur capacité de décalque, la valeur de réflexion tombant après un stockage de 12 jours à 20,8%, c'est-à-dire nettement en dessous de la valeur exigée.

10. L'importance de la stabilité au stockage des microcapsules et par là-même des papiers copiants avait déjà été soulignée dans la description initiale (cf. page 3, premier alinéa et lignes 24 à 30)

ganischen Lösungsmittel einzukapseln und als Material für die Kapselwände ein Polyadditionsprodukt aus einem formelmäßig näher gekennzeichneten Diisocyanat mit dem Grundgerüst des 2,4,6-Triketo-1,3,5-oxadiazins und einem Diamin einzusetzen. Es war zwar aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 bekannt, daß für die Herstellung von Durchschreibepapieren auf der Basis mikroverkapselter Farbbildner sowohl der Einschluß des Farbbildners in Form einer Lösung in einer öartigen Flüssigkeit, auch eines hydrophoben organischen Lösungsmittels (vgl. Ansprüche 1 und 23 in Verbindung mit Seite 12 Abs. 2), günstig ist als auch für die Kapselbildung prinzipiell jedes Polyadditionsprodukt aus einem Polyisocyanat, z.B. einem Di- oder Triisocyanat, und einem Polyamin, z.B. einem Diamin, brauchbar ist (vgl. die Ansprüche 1.5 und 12), also auch die Polyadditionsprodukte aus Diaminen und den in der deutschen Offenlegungsschrift 2 221 756 beschriebenen 1,3,5-Oxadiazin-2,4,6-trion-diisocyanaten (vgl. Ansprüche 1 und 9 in Verbindung mit Seite 18). Aus der Sicht *Aufgabenstellung*, ein bezüglich der Lagerstabilität verbessertes Durchschreibepapier bereitzustellen, konnte der in der Vorinstanz zitierte Stand der Technik keinen Anhaltspunkt dafür geben, aus der ungeheuren Vielzahl möglicher Polyisocyanate für die Mikroverkapselung von Farbbildnern gerade die anspruchsgemäß näher bezeichneten Oxadiazin-trion-diisocyanate auszuwählen.

12. Selbst wenn man die Mikroverkapselung von Farbbildnern zwecks Herstellung von Durchschreibepapieren einerseits (vgl. die deutsche Offenlegungsschrift 2 251 381) und die Herstellung von Polyurethanüberzügen auf textilen Substraten, Leder oder Kunstleder andererseits (vgl. die deutsche Offenlegungsschrift 2 221 756) als nahe stehende Nachbargebiete ansehen wollte, was hier nicht zu entscheiden ist, so vermittelt das zuletzt genannte Dokument keine Anregung, die Oxadiazin-trion-diisocyanate für die Herstellung *verbesserter* Durchschreibepapiere einzusetzen; denn diese spezielle Verbindungsklasse ist nur beiläufig erwähnt (vgl. Seite 17 ab Abs.2 bis Seite 18 Mitte und Anspruch 9) und nicht durch ein Beispiel hervorgehoben. Bloße beiläufige Erwähnung einer Stoffgruppe neben zahlreichen anderen Stoffgruppen läßt allenfalls vergleichbare Eignung und Wirksamkeit für den angestrebten Verwendungszweck beim Austausch all dieser Stoffgruppen vermuten.

13. In der US Patentschrift 3 748 329 wird die Herstellung von ausschließlich 2,4,6-Triketo-1,3,5-oxadiazinen beschrieben, die in 3- und 5-Stellung durch isocyanatgruppenhaltige Reste substituiert und z.T. identisch mit den anspruchsgemäß definierten Diisocyanaten (Formel I) sind. Ferner wird deren Eignung zur Herstellung poröser und nicht poröser Polymerer, auch von Polyharnstoffen, durch Umsetzen mit Polyaminen, auch Diaminen, angegeben (vgl. Spalte 1, Abs.1 in Verbindung mit

a polyaddition product of a diisocyanate particularly characterised as one having the formula with the basic structure of 2,4,6-triketo-1,3,5-oxadiazine and a diamine. It was in fact known from German unexamined application 2 251 381 that for the manufacture of copying papers using micro-encapsulated dyestuff-intermediates, including the dyestuff-intermediate in solution in an oil-like fluid, which may also be a hydrophobic organic solvent (cf. Claims 1 and 23 in conjunction with page 12, para. 2), is advantageous, and that, in principle, any polyaddition product of a polyisocyanate, such as a di- or triisocyanate, and a polyamine, e.g., a diamine, is useable for the capsule (cf. Claims 1, 5 and 12). The polyaddition products of diamines and the 1,3,5-oxadiazine-2,4,6-trione diisocyanates described in German unexamined application 2 221 756 (cf. Claims 1 and 9 in conjunction with page 18) might also be used. But from the point of view of the *problem* of preparing copying paper having improved storage stability, the prior art cited by the Examining Division did not give any indication for selection of the more precisely prescribed oxadiazine-trione diisocyanate according to the claim from the enormous number of possible polyisocyanates for the micro-encapsulation of dyestuff-intermediates.

12. Even if it were to be thought appropriate to regard the micro-encapsulation of dyestuff-intermediates for the purpose of manufacture of copying papers on the one hand (cf. German unexamined application 2 251 381) and the manufacture of polyurethane coatings on textile substrates, leather or artificial leather, on the other hand (cf. German unexamined application 2 221 756) as closely neighbouring fields, which does not have to be decided in the present proceedings, the last-named document does not furnish any inducement to employ the oxadiazine-trione diisocyanates for the production of *improved* copying papers; since this special class of compounds is merely mentioned incidentally (cf. page 17 from para. 2 to the middle of page 18 and Claim 9) and not emphasised by an example. Mere mention of a group of substances amongst numerous other groups of substances permits at best a surmise of comparable suitability and effectiveness for the purpose in hand if these groups of substances are interchanged.

13. US patent specification 3 748 329 describes only the manufacture of 2,4,6-triketo-1,3,5-oxadiazines which are substituted in the 3- and 5-position by isocyanate-group-containing radicals, and which are in some cases identical with the diisocyanates defined in the claims (Formula I). It alleges that they are suitable for the production of porous and non-porous polymers, including polyureas, by reaction with polyamines, including diamines (cf. column 1, para. 1 in conjunction with column 5, lines 25 30 and lines 51/52), which in their turn serve as coatings for wood, metal and the like, and are used in mouldings

et les moyens de preuve ont, dans le cas présent, été apportés à l'appui de la brevetabilité en temps voulu au sens de l'article 114(2) de la CBE, du fait qu'ils ont été déposés avec les motifs de recours.

11. Pour la résolution de ce problème, la demanderesse propose d'encapsuler le composé chromogène en solution dans un solvant organique hydrophobe et d'utiliser comme matière pour les parois des capsules un produit de polyaddition d'un diisocyanate plus précisément défini par une formule ayant le squelette de base de la 2,4,6-trikéto-1,3,5-oxadiazine et d'une diamine. Il était déjà connu d'après la DE—OS 2 251 381 que, pour la fabrication de papiers copiants à base d'agent chromogène microencapsulé, il est, d'une part, avantageux de procéder à la mise en oeuvre de l'agent chromogène sous forme d'une solution dans un liquide huileux, donc aussi d'un solvant organique hydrophobe (cf. les revendications 1 et 23 en liaison avec la page 2, deuxième alinéa), et que, d'autre part, il est utile d'employer pour la formation de capsules en principe *tout* produit de polyaddition d'un polyisocyanate, par exemple d'un di- ou tri-isocyanate, et d'une polyamine, par exemple d'une diamine (cf. les revendications 1, 5 et 12), donc aussi les produits de polyaddition de diamines et du diisocyanate de 1,3,5-oxadiazine-2,4,6-trione décrit dans la DE—OS 2 221 756 (cf. les revendications 1 et 9 en liaison avec la page 18). Vu le *problème posé* qui était de préparer un papier copiant amélioré en ce qui concerne la stabilité au stockage, l'état de la technique cité dans la première instance ne pouvait cependant procurer aucun indice permettant de sélectionner, parmi l'immense multitude de polyisocyanates possibles pour la microencapsulation d'agents chromogènes, justement les diisocyanates d'oxadiazine-trione plus précisément définis conformément à la demande.

12. Même si l'on voulait considérer la microencapsulation d'agents chromogènes aux fins de la préparation de papiers copiants, d'une part, (cf. la DE—OS 2 251 381), et la production d'enduits de polyuréthane sur des substrats textiles, du cuir ou du cuir artificiel, d'autre part, (cf. la DE—OS 2 221 756) comme des domaines voisins rapprochés, ce sur quoi il n'y a pas lieu de conclure ici, le dernier des documents susdits ne fournit aucune suggestion quant à l'utilisation de diisocyanates d'oxadiazine-trione pour la production de papiers copiants *améliorés*; en effet, cette classe spéciale de composés n'est mentionnée qu'incidemment (cf. de la page 17, deuxième alinéa, à la page 18 au milieu de page, et la revendication 9) et aucun exemple ne la fait ressortir. Une simple mention d'un groupe de produits avec de nombreux autres groupes de produits laisse tout au plus supposer une aptitude et une efficacité comparables pour l'objectif d'application visé lorsqu'on échange tous ces groupes de produits.

Spalte 5, Zeile 25—30 und Zeile 51/52), die ihrerseits als Überzüge für Holz, Metall und ähnliches, sowie als Form- und Schaummassen dienen (vgl. Spalte 10 Zeile 60—65). Auch bei Kenntnis dieses Standes der Technik konnte der Fachmann allenfalls erwarten, daß diese Oxadiazin-trion-diisocyanate beim Einsatz zur Herstellung des Wandmaterials der Mikrokapseln zu qualitativ und quantitativ ähnlichen Ergebnissen wie in der deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 führen. Der Fachmann, der sich — wie hier — die Verbesserung der Durchschreibepapiere nach der deutschen Offenlegungsschrift 2 251 381 zum Ziel gesetzt hatte, wäre demnach aufgrund des angezogenen Standes der Technik nicht zu der anmeldungsgemäßen Lösung gelangt. Die Lehre der vorliegenden Anmeldung, daß der Einsatz der anspruchsgemäßen Oxadiazin-trion-diisocyanate zu wesentlich verbesserten Durchschreibepapieren führt, muß — unabhängig davon, ob sie in Form des Sachanspruchs 1 oder des Verwendungsanspruchs 2 ihren Ausdruck findet — als überraschend und damit im Sinne des Artikels 56 EPÜ auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden.

14. Bei diesem Sachverhalt kann die Frage, ob die anmeldungsgemäß verwendeten Oxadiazin-trion-diisocyanate unter den Bedingungen der Mikroverkapselung difunktionell oder trifunktionell sind, dahinstehen; denn bei den die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes tragenden Versuchen der Anmelderin wurden als bekannte Vergleichssubstanzen für die Bildung von Mikrokapseln trifunktionelle Isocyanate gewählt, die nach Auffassung der Prüfungsabteilung für diesen Zweck den difunktionellen Isocyanaten weit überlegen sind.

15. Aus den dargelegten Gründen hält die Kammer die Beschwerde für begründet.

16. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden; der hier vorliegende Sachverhalt würde eine solche Maßnahme auch nicht rechtfertigen.

and the preparation of foams (cf. column 10 lines 60—65). Even with knowledge of this prior art the person skilled in the art could at the most expect that if he were to use these oxadiazinetrione diisocyanates to produce wall material for micro-capsules he would get only qualitatively and quantitatively similar results as in German unexamined application 2 251 381. Thus the person skilled in the art who — as in this case — had tried to improve the copying papers specified in German unexamined application 2 251 381 would, on the basis of the prior art cited, not have arrived at the solution claimed in the application. The teaching of the present application, that the employment of the oxadiazinetrione diisocyanates as claimed leads to significantly improved copying papers must — independently of whether it is expressed in the form of the product claim 1 or the use claim 2 — be regarded as surprising, and hence involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

14. Given these circumstances, the question whether the oxadiazinetrione diisocyanates used according to the application are difunctional or trifunctional under the conditions of the micro-encapsulation can be left in abeyance: since in the case of the applicant's experiments in support of the patentability of the subject-matter of the application trifunctional isocyanates were chosen for comparison as known substances for the formation of micro-capsules which, in the opinion of the Examining Division, are far superior to the difunctional isocyanates for this purpose.

15. The Board considers the appeal allowable for the foregoing reasons.

16. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, and the facts of the present case would not justify such a measure.

13. Dans le brevet US 3 748 329 on décrit exclusivement la préparation de 2,4,6 - tricéto - 1,3,5 - oxadiazines qui sont substituées en position 3 et en position 5 par des restes contenant des groupes isocyanates et sont pour partie des diisocyanates définis comme dans la demande (formule I). De plus, il est fait mention de leur aptitude à la réalisation de polymères poreux et non-poreux, également des polyuréées, par réaction avec des polyamines qui sont également des diamines (cf. colonne 1 premier alinéa en liaison avec la colonne 5, lignes 25 à 30 et lignes 51 et 52), ces polymères servant comme enduits pour le bois, le métal et analogues, ainsi que comme masses de moulage et masses pour la production de mousses (cf. colonne 10, lignes 60 à 65). Aussi bien en connaissant cet état de la technique, l'homme du métier pouvait tout au plus s'attendre que ces diisocyanates d'oxadiazine-trione conduisent, lors de leur mise en oeuvre pour la préparation de la matière des parois des microcapsules, à des résultats qualitativement et quantitativement semblables à ceux de la DE—OS 2 251 381. L'homme du métier qui se serait fixé pour objectif, comme c'est ici le cas, l'amélioration des papiers copiants selon la DE—OS 2 251 381 ne serait par conséquent pas parvenu sur la base de l'état de la technique cité à la solution selon la demande. L'enseignement découlant de la présente demande que l'utilisation des diisocyanates d'oxadiazine-trione conformes aux revendications permet de produire des papiers copiants nettement améliorés doit, qu'il se trouve exprimé sous la forme de la revendication de produit 1 ou sous la forme de la revendication d'application 2, être considéré comme inattendu et donc impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

14. Dans ces conditions, on peut laisser de côté la question de savoir si les diisocyanates d'oxadiazine-trione utilisés conformément à la demande dans les conditions de la microencapsulation sont difonctionnels ou trifonctionnels; en effet, dans les essais de la demanderesse étayant la brevetabilité de l'objet de la demande, ont été choisies comme substances de comparaison connues pour la formation de microcapsules des isocyanates trifonctionnels qui, de l'avis de la division d'examen, sont nettement supérieurs pour cet objectif aux isocyanates difonctionnels.

15. Pour les raisons exposées, la chambre considère le recours comme fondé.

16. Il n'a pas été formulé de requête de remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE; dans le cas donné, une telle mesure ne serait pas non plus justifiée.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung 012 des Europäischen Patentamtes vom 16. November 1979 wird aufgehoben.

For these reasons it is decided that:

1. The decision of Examining Division 012 of the European Patent Office dated 16 November 1979 is set aside.
2. The case is remitted to the first

Pour ces raisons, il est décidé que:

1. la décision de la division d'examen 012 de l'Office européen des brevets du 16 novembre 1979 est annulée.
2. l'affaire est renvoyée à la première

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung Seite 1 und 4—6 vom 28.1.81, eingegangen am 29.1.81, Beschreibung S. 2,3 u. 7—14 vom 12.1.81, eingegangen am 13.1.81, 2 Patentansprüche vom 28.1.81, eingegangen am 29.1.81.

instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents.

Description page 1 and 4—6 dated 28.1.81, received on 29.1.81. Description p. 2,3 and 7—14 dated 12.1.81, received on 13.1.81, 2 patent claims dated 28.1.81, received on 29.1.81.

instance avec obligation d'accorder un brevet européen sur la base des pièces suivantes; description, pages 1 et 4 à 6 du 28.1.81, reçues le 29.1.81; description, pages 2, 3 et 7 à 14 du 12.1.81, reçues le 13.1.81; revendications, au nombre de 2, du 28.1.81, reçues le 29.1.81.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 11 Juni 1981 J 15/80

Artikel 87—89, Regel 38 EPÜ
Artikel 4, 19 Pariser Verbandsübereinkunft
Artikel 8(1), Regel 4.10 PCT
Straßburger Formalitätenübereinkunft von 1953
"Prioritätsrecht" — "Frühere Geschmacksmusterhinterlegung" — "Pariser Verbandsübereinkunft und Europäisches Patentübereinkommen"

Leitsatz

I. Die Bestimmungen der Artikel 87 bis 89 und der Regel 38 EPÜ bilden zusammen eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist.

II. Das Europäische Patentamt ist nicht unmittelbar durch Artikel 4 PVÜ gebunden, da die Europäische Patentorganisation nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft ist.

III. Da das EPÜ ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 PVÜ ist, könnte eine einhellige Auffassung der Vertragsstaaten des EPÜ, wonach die Hinterlegung eines Geschmacksmusters nach Artikel 4 PVÜ selbstverständlich ein Prioritätsrecht für nationale Patentanmeldungen verleiht, zu einer über den Wortlaut des Artikels 87 (1) EPÜ hinausgehenden Auslegung und damit dazu führen, daß auch Geschmacksmusterhinterlegungen als prioritätsbegründend für europäische Patentanmeldungen anerkannt werden.

IV. Da jedoch eine solche einhellige Auffassung nicht festgestellt werden kann, besteht keine Veranlassung, Artikel 87(1) EPÜ über seinen Wortlaut und Inhalt hinaus auszulegen. Für europäische Patentanmeldungen werden daher Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen nicht anerkannt.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 11 June 1981 J 15/80 *

Articles 87—89, Rule 38. EPC
Articles 4, 19 Paris Convention
Article 8(1), Rule 4.10. PCT
Formalities Convention. Strasbourg 1953
"Priority right" — "Earlier deposit of industrial design" — "Paris Convention and European Patent Convention"

Headnote

I. The provisions of Articles 87 to 89 and Rule 38 EPC together form a complete, self-contained, code of rules of law on the subject of claiming priority for the purpose of filing a European patent application.

II. The European Patent Office is not directly bound by Article 4 of the Paris Convention, since the European Patent Organisation is not a party to that Convention.

III. As the EPC is a special agreement within the meaning of Article 19, Paris Convention, a general understanding by the Contracting States of the EPC that the deposit of an industrial design clearly gives a priority right for a national patent application, by application of Article 4 Paris Convention, could lead to an interpretation of Article 87(1) EPC going beyond its terms and permitting such deposits to give priority rights for European patent applications.

IV. In the absence of such a general understanding there is no reason to read Article 87 (1) EPC more broadly than its express terms and scope require. It follows that a priority right based on the deposit of an industrial design is not recognised for a European patent application.

Décision de la chambre de recours juridique du 11 juin 1981 J 15/80 *

Articles 87 à 89 et règle 38 de la CBE
Articles 4 et 19 de la Convention de Paris
Article 8, paragraphe 1 et règle 4.10 du PCT
Convention européenne de Strasbourg de 1953 relative aux formalités "Droit de priorité" — "Dépôt antérieur d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster)" — "Convention de Paris et Convention sur le brevet européen"

Sommaire

I. Les dispositions des articles 87 à 89 et de la règle 38 de la CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevets européens.

II. L'Office européen des brevets n'est pas lié directement par l'article 4 de la Convention de Paris, l'Organisation européenne des brevets n'étant pas membre de cette Convention.

III. La Convention sur le brevet européen étant un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, l'unanimité des Etats contractants de la Convention pour admettre que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) suivant l'article 4 de la Convention de Paris accorde à l'évidence un droit de priorité pour des demandes de brevets nationaux pourrait conduire à une interprétation dépassant la lettre de l'article 87, paragraphe 1 de la CBE de telle sorte que des dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) seraient reconnus comme conférant un droit de priorité pour les demandes de brevet européen.

IV. Une telle unanimité ne pouvant être constatée, il n'y a pas de raison d'interpréter l'article 87, paragraphe 1 au-delà de son libellé et de sa teneur. En conséquence, des droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus en ce qui concerne les demandes de brevet européen.