

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 5. November 1987 T 254/86 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: A. Nuss
E. Persson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Sumitomo Chemical Company Ltd.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Höchst AG

Stichwort: gelbe Farbstoffe/SUMITOMO

Artikel: 56 EPÜ

Regel: 27 (1) d) EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "technische Aufgabe - Kombination von Wirkungen" - "Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik- keine Verbesserung in jeder Hinsicht erforderlich"

Leitsatz

Eine Erfindung, die auf einer wesentlichen, überraschenden Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft beruht, braucht nicht auch bei anderen Verwendungseigenschaften eine Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik aufzuweisen; allerdings dürfen sich diese Eigenschaften nicht so weit verschlechtern, daß die Verbesserung durch unzumutbare Nachteile in anderer Hinsicht völlig aufgehoben wird oder der Offenbarung der Erfindung grundsätzlich zuwiderläuft (im Anschluß an die Entscheidungen T 57/84 "Tolyfluanid" vom 12.8.1986, ABI. EPA 1987, 53 und T 155/85 "Katalysator-Passivierung" vom 28.7.1987, ABI. EPA 1988, 87).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 5 November 1987 T 254/86 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: A. Nuss
E. Persson

Patent proprietor/Appellant: Sumitomo Chemical Company Ltd.

Opponent/Respondent: Hoechst AG

Headword: Yellow dyes/SUMITOMO

Article: 56 EPC

Rule: 27 (1) (d) EPC

Keyword: "Inventive step (affirmed)" - "Technical problem - Combination of effects" - "Comparison with closest state of art- No Improvement in every respect required"

Headnote

An invention which relies on a substantial and surprising improvement of a particular property need not also show advantages over the prior art with regard to other properties relevant to its use, provided the latter are maintained at a reasonable level so that the improvement is not completely offset by disadvantages in other respects to an unacceptable degree or in a manner which contradicts the disclosure of the invention fundamentally (following T 57/84, "Tolyfluanid", 12.8.86, OJ EPO 1987, 53 and T 155/85, "Passivation of Catalyst", 28.7.87, OJ EPO 1988, 87).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2. en date du 5 novembre 1987 T 254/86 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: A. Nuss
E. Persson

Titulaire du brevet/requérant: Sumitomo Chemical Company Ltd.

Opposant/intimé: Hoechst AG

Référence: Colorants jaunes/SUMITOMO

Article: 56 CBE

Règle: 27 (1) d) CBE

Mot-clé: "Activité inventive (confirmée)" - "Problème technique - combinaison d'effets" - "Comparaison avec l'état le plus proche de la technique - amélioration non requise pour tous les aspects"

Sommaire

Une invention reposant sur une amélioration substantielle et inattendue apportée à une propriété déterminée ne doit pas nécessairement présenter des avantages par rapport à l'état de la technique en ce qui concerne d'autres propriétés relatives à son utilisation; il faut cependant que ces dernières subsistent dans une mesure raisonnable, afin que l'amélioration obtenue ne soit pas annulée par des inconvénients intolérables à d'autres égards, ou tels qu'ils contredisent essentiellement l'exposé de l'invention (cf. décisions T 57/84, "Tolyfluanid" du 12.8.1986, JO OEB 1987, 53 et T 155/85 "Passivation de catalyseur" du 28.7.1987, JO OEB 1988, 87).

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Oktober 1987 T 416/86 - 3.4.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
C. Payraudeau

Anmelder: Boehringer Mannheim GmbH

Stichwort: Reflexionsphotometer/BOEHRINGER

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "unzulässige Änderung beim Ersatz struktureller Anspruchsmerkmale durch ihre offenbarte Funktion"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 October 1987 T 416/86 - 3.4.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
C. Payraudeau

Applicant: Boehringer Mannheim GmbH

Headword: Reflection photometer/BOEHRINGER

Article: 123 (2) EPC

Keyword: "Inadmissible amendment in replacing the structural features in a claim by their disclosed function"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 29 octobre 1987 T 416/86 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
C. Payraudeau

Demandeur: Boehringer Mannheim GmbH

Référence: Photomètre à miroir/BOEHRINGER

Article: 123 (2) CBE

Mot-clé: "Admissibilité d'une modification consistant à remplacer des caractéristiques structurales d'une revendication par la divulgation de leur fonction (non)"

Leitsatz

Der Ersatz eines offenbaren speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck (hier: der Ersatz der speziellen Strukturmerkmale einer Blende durch deren Funktion) stellt eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung dar, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldegegenstand gebracht werden.

Headnote

Replacing a disclosed specific feature by a broad general expression (in this case, replacing the specific structural features of an aperture by their function) constitutes an amendment inadmissible under Article 123 (2) EPC where use of such a general expression for the first time implicitly associates with the subject-matter of the application specific features going beyond the initial disclosure.

Sommaire

Le remplacement par une expression de sens large et de portée générale d'une caractéristique particulière divulguée (en l'occurrence: le remplacement des caractéristiques structurales particulières d'un obturateur par sa fonction) constitue une modification inadmissible tombant sous le coup de l'article 123 (2) CBE, dès lors que par le biais de cette expression générale un lien est implicitement établi pour la première fois entre des caractéristiques particulières autres que celle divulguée et l'objet de la demande.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 29. Februar 1988
D 05/86
(Amtlicher Text)**

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal dated 29
February 1988
D 05/86
(Translation)**

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du 29
février 1988
D 05/86
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: P. Ford
R. Schulte
D. Klausner
R.E.W. Kropveld

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: P. Ford
R. Schulte
D. Klausner
R.E.W. Kropveld

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: P. Ford
R. Schulte
D. Klausner
R. E. W. Kropveld

Stichwort:**Voraussetzungen einer
Disziplinarmaßnahme**

Artikel: 1 (1), 2, 4 (1), 22 (1) und (3), 25 (1) VDv; 6, 12 ergänzende Verfahrensordnung für die Disziplinarkammer; 111 (1) EPÜ

Headword: Conditions**governing the imposition of a penalty**

Article: 1 (1), 2, 4 (1), 22 (1) and (3), 25 (1) of the Regulation on discipline for professional representatives; 6 and 12 of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of Appeal; 111 (1) EPC

Référence: Conditions**requis pour la prise d'une mesure
disciplinaire**

Article: 1 (1), 2, 4 (1), 22 (1) et (3), 25 (1) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDM); 6, 12 du règlement de procédure additionnel de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire (RAD 3); 111(1) CBE

**Schlagwort: "Voraussetzungen für
die Verhängung einer
Disziplinarmaßnahme" -
"Überzeugung von der Verletzung
beruflicher Regeln, absolute
Gewißheit, hoher Grad von
Wahrscheinlichkeit, Bestehen
vernünftiger Zweifel" -
"Wahrheitspflicht, Mitwirkungspflicht,
Mißachtung eines Disziplinarorgans" -
"Absehen von einer
Zurückverweisung" - "Absehen von
einer Disziplinarmaßnahme"**

**Keyword: "Conditions governing the
imposition of a penalty"- "Conviction
that rules of professional conduct
have been infringed, absolute
certainty, high degree of probability,
existence of reasonable doubt"-
"Obligation to be truthful, obligation to
co-operate, disregard of a disciplinary
body" - "Case not remitted" - "No
penalty imposed"**

**Mot-clé: "Conditionsrequis pour
la prise d'une mesure disciplinaire"-
"Conviction acquise d'un
manquement aux règles de conduite
professionnelle, certitude absolue,
forte probabilité, existence de doutes
fondés sur des arguments
raisonnables" - "Obligation de dire la
vérité, obligation de coopération,
manque de respect vis-à-vis d'une
instance disciplinaire" -
"Renonciation au renvoi devant une
autre instance disciplinaire" -
"Renonciation à la prise d'une mesure
disciplinaire"**

Leitsätze

I. Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme setzt voraus, daß eine Verletzung beruflicher Regeln zur Überzeugung des Disziplinarorgans festgestellt werden kann. Für diese Feststellung ist zwar keine absolute Gewißheit erforderlich, jedoch ein so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, der nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkommt. Eine Disziplinarmaßnahme kann nicht verhängt werden, wenn gegen die Feststellung, daß eine berufliche Regel verletzt ist, vernünftige Zweifel geltend gemacht werden können.

II. Von einer Zurückverweisung gemäß Art. 12 der ergänzenden Verfah-

Headnote

I. The imposition of a penalty presupposes conviction on the part of the disciplinary body that the rules of professional conduct have been infringed. It is not necessary to ascertain infringement with absolute certainty; however, the degree of probability must be tantamount to what from experience is certainty. A penalty may not be imposed if it can be shown that there is reasonable doubt as to whether the rules of professional conduct have been infringed.

II. It is permissible not to remit the case in accordance with Article 12 of

Sommaire

I. La prise d'une mesure disciplinaire suppose la constatation d'un manquement aux règles de conduite professionnelle, commis pour emporter la conviction de l'instance disciplinaire. Pour que cette constatation puisse être faite, il n'est pas nécessaire de pouvoir faire valoir une certitude absolue, il suffit qu'il existe une forte probabilité équivalant dans la pratique à une certitude. Une mesure disciplinaire ne peut être prise s'il est possible, par des arguments raisonnables, de mettre en doute cette constatation d'un manquement à une règle de conduite professionnelle.

II. Il peut être renoncé au renvoi de l'affaire en application de l'article 12 du