

**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)"