

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 422/87 - 3.3.2

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 82 100 773.9

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 058 345

Bezeichnung der Erfindung: Wärmeempfindliches Aufzeichnungsblatt

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : B41M 5/26

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 2. Mai 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent / JUJO PAPER Co., LTD.

Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant : RENKER GmbH & Co. KG

Stichwort / Headword / Référence : Aufzeichnungsblatt/JUJO

EPÜ / EPC / CBE

Art. 54

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Neuheit - weitgehende Einschränkung im Beschwerdeverfahren - Beschwerdegrund nicht aufrechterhalten"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 422/87



E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 2. Mai 1990

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Renker GmbH & Co. KG
Kreuzauerstrasse 33
Postfach 4 45
D-5160 Düren

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

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

Vertreter:

Kinzebach, Werner, Dr.
Patentanwälte
Reitstötter, Kinzebach und Partner
Sternwartstrasse 4
Postfach 86 06 49
D-8000 München 86

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 29. Oktober 1987
über die Aufrechterhaltung des europäischen
Patents Nr. 0 058 345 in geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
R. Schulte

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung 82 100 773.9, die am 3. Februar 1982 eingereicht worden war, wurde am 25. August 1982 das europäische Patent 58 345 auf der Grundlage von insgesamt sechs Patentansprüchen erteilt.
- II. Gegen die Patenterteilung wurde von der Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch eingelegt.
- III. Mit Zwischenentscheidung vom 29. Oktober 1987 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang keine Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ entgegenstehen.
- IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr fristgerecht Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist nachgereicht.

Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, daß Anspruch 1 durch Dokument EP-A-048 026 (1) neuheitsschädlich getroffen werde.

- V. Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) daraufhin am 11. August 1988 vorgelegten geänderten Ansprüche gemäß Hauptantrag unterschieden sich nicht wesentlich von den bisherigen.

Im Hinblick auf die weitergehende Einschränkung des Patentbegehrens gemäß dem gleichzeitig eingereichten Hilfsantrag, trug die Beschwerdegegnerin vor, daß dieser Gegenstand in dem entgegengehaltenen Dokument nicht beschrieben werde. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag umfasse als basischen Farbstoff nur noch eine Verbindung, die im

Anspruch 4 des Streitpatents bzw. in den Beispielen offenbart sei. Außerdem sei das organische Farmentwicklungsmittel auf der Grundlage des erteilten Anspruchs 3 präzisiert worden. Im übrigen entspreche der dazugehörige Anspruch 2 dem erteilten Anspruch 5. Die Beschreibung sei diesem Patentbegehren entsprechend angepaßt worden.

- VI. In dem am 27. September 1988 eingegangenen Schreiben der Beschwerdeführerin wurde u. a. ausdrücklich darauf hingewiesen, daß gegen die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags der Patentinhaberin vom 11. August 1988 keine Bedenken bestünden. Für dieses Anspruchsbegehren werde der Vorhalt der fehlenden Neuheit gegenüber Dokument (1) nicht aufrechterhalten.
- VII. Mit einem seitens der Beschwerdegegnerin durch Telekopie eingereichten Schreiben vom 24. April 1990 wurde der Hauptantrag der Patentinhaberin vom 11. August 1988 zurückgenommen. Es wurde außerdem darauf hingewiesen, daß in den nun geltenden Unterlagen (Ansprüche 1 und 2 sowie Beschreibung gemäß Hilfsantrag vom 11. August 1988) zwei offensichtliche Schreibfehler korrigiert wurden ("3-Pyrrolidino-6-methyl-7-aminifluoran" jeweils ersetzt durch "3-Pyrrolidino-6-methyl-7-anilinofluoran").
- VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent auf der Grundlage des am 25. April 1990 korrigierten Hilfsantrages vom 11. August 1988 aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Ausführungen unter Punkt VI: oben, hat die Beschwerdeführerin sinngemäß den gleichen Antrag gestellt wie die Beschwerdegegnerin.
- IX. Die nun geltenden Ansprüche 1 und 2 haben den folgenden Wortlaut:

1. Wärmeempfindliches Aufzeichnungsblatt mit einer Farbbildungsschicht, die Dimethylterephthalat, 3-Pyrrolidino-6-methyl-7-anilino-fluoran als basischen farblosen oder schwach farbigen chromogenen Farbstoff und mindestens eine Substanz aus der Gruppe Bisphenol A (4,4'-Isopropyliden-diphenol), p,p'-(1-Methyl-n-hexyliden) diphenol, p-Tertiär-butylphenol, p-Phenylphenol, Novolak-Phenolharz und p-Hydroxybenzoesäurebenzylester als organisches Farbwicklungsmittel enthält.
2. Wärmeempfindliches Aufzeichnungsblatt gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Farbbildungsschicht 3 bis 10 Gew.-Teile organisches Farbwicklungsmittel, 1 bis 5 Gew.-Teile Dimethylterephthalat, 1 bis 20 Gew.-Teile Füllstoff pro Gew.-Teil des chromogenen Farbstoffs, und 10 bis 25 Gew.-Teile Bindemittel, bezogen auf den Gesamtstoffgehalt, enthält.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der nun geltende Anspruch 1 entspricht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ, da er von den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt wird und gegenüber dem erteilten Anspruch 1 eindeutig eingeschränkt ist (siehe Ansprüche 1 bis 5 der ursprünglichen Patentanmeldung bzw. des Streitpatents).
3. Nachdem die Beschwerdegegnerin ihr Patentbegehren auf die am 11. August 1988 eingereichten Patentansprüche gemäß dem damaligen Hilfsantrag beschränkt hat und die Beschwerde-

führerin gegen die Aufrechterhaltung des Patents in diesem Umfang keine Bedenken erhebt, liegen unter der gegebenen Umständen offensichtlich übereinstimmende Anträge der Parteien vor. Die Kammer hat gemäß Artikel 102 (3) EPÜ geprüft, ob das europäische Patent und die Erfindung die es zum Gegenstand hat in der geänderten Fassung den Erfordernissen des Übereinkommens genügt. Sie ist in Übereinstimmung mit der Auffassung der Parteien zu dem Ergebnis gekommen, daß der Patentierung das Dokument (1) nicht entgegensteht, weil die Farbbildungsschicht eine Kombination spezieller Komponenten enthält, für die aus Dokument (1) keine Anregung zu entnehmen ist. Der Gegenstand des geänderten Patents ist daher neu und erfinderisch.

4. Bei dieser Sachlage ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Zur Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 11. August 1988 gemäß Hilfsantrag eingereichten Patentansprüche 1 und 2 wird die Sache daher an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent auf der Grundlage der am 25. April 1990 korrigierten Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag vom 11. August 1988 aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

P. Lançon