

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 14. Februar 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0035/96 - 3.3.1

Anmeldenummer: 88810630.9

Veröffentlichungsnummer: 0309406

IPC: C09B 62/503

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Reaktivfarbstoffe, deren Herstellung und Verwendung

Patentinhaber:

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Einsprechender:

Bayer AG

Stichwort:

Triazinfarbstoffe/CIBA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2)

Schlagwort:

"Neuheit (ja) - bekannte Verwendung eines Endproduktes nicht auf ein Zwischenprodukt zu dessen Herstellung übertragbar"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0035/96 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. Februar 2000

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Bayer AG, Leverkusen
Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter:

-

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
Klybeckstraße 141
CH-4057 Basel (CH)

Vertreter:

-

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 309 406 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Oktober 1995.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. P. Bracke
R. T. Menapace

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 27. Oktober 1995 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, daß das europäische Patent Nr. 0 309 406 in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Insbesondere war die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß das Patent die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt und daß die beanspruchten Gegenstände gegenüber den Lehren der Dokumente (1), EP-A-0 233 139, und (2), EP-A-0 074 928, neu und erfinderisch sind.

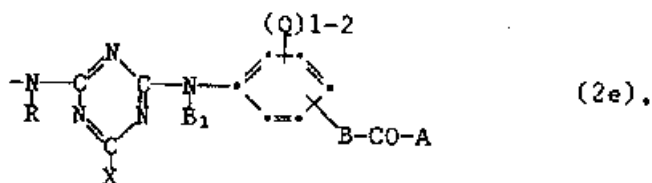
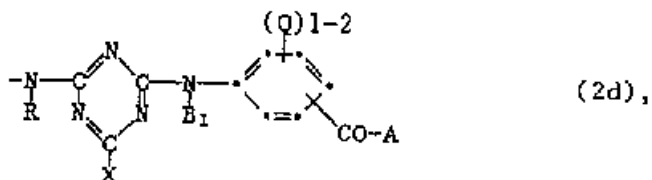
Dieser Entscheidung lag ein Satz von 48 Ansprüchen und eine Beschreibung mit Seiten 2 bis 65 zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche lauteten:

"1. Verwendung der Reaktivfarbstoffe der Formel

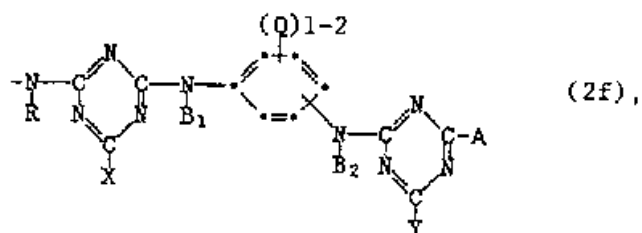


worin D der Rest eines Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan-, Azomethin-, Dioxazin-, Phenazin-, Stilben-, Triphenylmethan-, Xanthen-, Thioxanthon-, Nitroaryl-, Naphthochinon-, Pyrenchinon- oder Perylentetracarbibimid-Farbstoffes; -U-A einen Rest der Formel

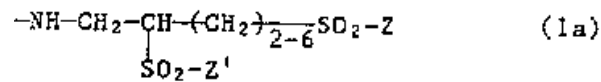




oder



bedeutet, worin B ein Rest $\{CH_2\}_n$ oder $-O\{CH_2\}_n$, $n = 1$ bis 6 ; R, B_1 und B_2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, das durch Halogen, Hydroxy, Cyan, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl, Carboxy, Sulfamoyl, Sulfo oder Sulfato substituiert sein kann; und X und Y unabhängig voneinander Fluor oder Chlor ist; Q für 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen, Carboxy oder Sulfo steht; und A ein Aminosubstituent der Formel

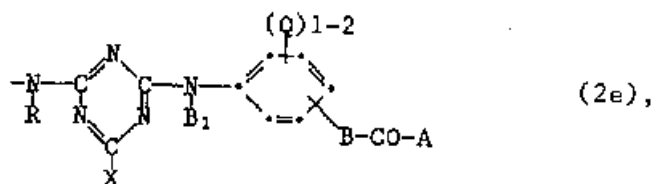
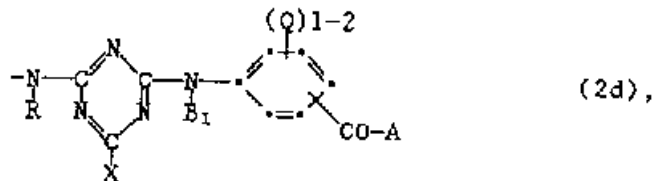


und Z und Z' unabhängig voneinander $\hat{\alpha}$ -Sulfatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Thiosulfatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Phosphatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Acyloxyäthyl, $\hat{\alpha}$ -Halogenäthyl oder Vinyl ist, zum Färben oder Bedrucken von cellulosehaltigen Fasermaterialien."

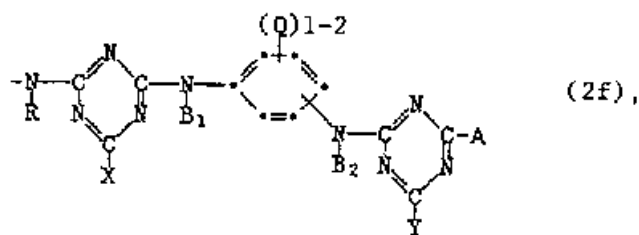
"20. Reaktivfarbstoffe der Formel



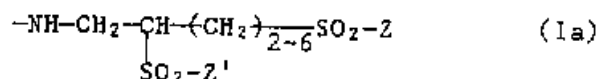
worin D der Rest eines Monoazo-, Polyazo-, Metallkomplexazo-, Anthrachinon-, Phthalocyanin-, Formazan-, Azomethin-, Dioxazin-, Phenazin-, Stilben-, Triphenylmethan-, Xanthen-, Thioxanthon-, Nitroaryl-, Naphthochinon-, Pyrenchinon- oder Perylentetracarbibimid-Farbstoffes; -U-A einen Rest der Formel



oder



bedeutet, worin B ein Rest $\text{(CH}_2\text{)}_n$ oder $\text{-O(CH}_2\text{)}_n$, $n = 1$ bis 6 ; R, B_1 und B_2 unabhängig voneinander Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, das durch Halogen, Hydroxy, Cyan, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl, Carboxy, Sulfamoyl, Sulfo oder Sulfato substituiert sein kann; und X und Y unabhängig voneinander Fluor oder Chlor ist; Q für 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen, Carboxy oder Sulfo steht; und A ein Aminosubstituent der Formel



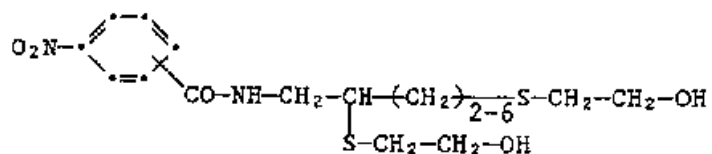
und Z und Z' unabhängig voneinander $\hat{\alpha}$ -Sulfatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Thiosulfatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Phosphatoäthyl, $\hat{\alpha}$ -Acyloxyäthyl, $\hat{\alpha}$ -Halogenäthyl oder Vinyl ist."

"38. Verfahren zur Herstellung von Reaktivfarbstoffen der Formel (1) gemäß Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass man in einen organischen Farbstoff mit dem Rest D oder in ein Farbstoffvorprodukt einen Rest oder zwei Reste der Formel



Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat."

"43. Verbindungen der Formel



"45. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen gemäss Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, dass man ein entsprechendes Nitrophenylcarbonsäurechlorid bzw. Nitrophenyl- oder Nitrophenoxy-alkansäurechlorid mit einem Amin der Formel H-A kondensiert und die Nitrogruppe zur Aminogruppe reduziert."

Die Ansprüche 2 bis 19 und 21 bis 37 sind vom Anspruch 1 bzw. Anspruch 20 abhängig und die Ansprüche 40, 42, 44 und 46 bis 48 sind vom Anspruch 39, 41, 43 bzw 45 abhängig.

- II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat vorgetragen, die Verwendung von Reaktivfarbstoffen der Formel (1) mit der Teilformel (2c) zum Färben oder Bedrucken von cellulosehaltigen Fasermaterialien sei gegenüber der Lehre des Dokuments (1) nicht neu. Daher erübrige es sich, zur erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen.
- III. Demgegenüber hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vorgetragen, daß im Dokument (1) Chlortriazinverbindungen der Formel (1) mit der Teilformel (2c) nur als Zwischenprodukte zur Herstellung von Hydroxytriazin-Farbstoffen, nicht jedoch als Reaktivfarbstoffe als solche, beschrieben sind und daß deswegen die im Anspruch 1 beanspruchte Verwendung

gegenüber der Lehre des Dokuments (1) neu sei.

Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 12. Juni 1996 als Hilfsantrag einen Satz von 48 Ansprüchen eingereicht.

- IV. Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin haben mit Schreiben vom 10. August 1999 bzw. 1. Juli 1999 hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt für den Fall, daß ihren Anträgen nicht stattgegeben werde.

Mit Schreiben vom 1. Februar 2000 hat die Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß sie an der am 8. Februar 2000 geplanten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde; mit Schreiben vom 2. Februar 2000 zog sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

- V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 309 406.

Die Beschwerdegegnerin beantragt als Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen, d. h. das Patent mit den der strittigen Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüchen 1 bis 48 und den Seiten 2 bis 65 der Beschreibung aufrechtzuerhalten, oder, als Hilfsantrag, das Patent auf der Grundlage der mit Schreiben vom 12. Juni 1996 eingereichten Ansprüchen 1 bis 48 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag*

2.1 Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

Verwendungsansprüche: Anspruch 1 ist eine Kombination des ursprünglich eingereichten Verwendungsanspruchs 35 mit den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2; die Reaktivfarbstoffe gemäß den Ansprüchen 2 bis 8 und 11 bis 15 sind in den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 9 und 12 bis 16 angeführt; die Reaktivfarbstoffe gemäß den Ansprüchen 9 und 10 sind durch die ursprünglichen Ansprüche 10 bzw. 11 in Kombination mit der Offenbarung im Absatz, der auf Seite 1 beginnt und auf Seite 2 endet, gestützt; die Ansprüche 16 bis 19 sind durch die ursprünglichen Ansprüche 17 bis 22 bzw. 23, 24 bis 33 und 36 gestützt.

Produktansprüche: Anspruch 20 ist eine Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 2; die Reaktivfarbstoffe gemäß Ansprüchen 21 bis 27 und 30 bis 34 waren in den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 9 und 12 bis 16 angeführt; die Reaktivfarbstoffe gemäß Ansprüchen 28 und 29 sind durch die ursprünglichen Ansprüche 10 bzw. 11 in Kombination mit der Lehre des Absatzes, der auf Seiten 1 beginnt und auf Seite 2 endet, gestützt; die Ansprüche 35 bis 37 sind durch die ursprünglichen Ansprüche 17 bis 22 bzw. 23 bzw. 24 bis 26, 28 und 30 gestützt.

Verfahren zur Herstellung der Reaktivfarbstoffe:

Anspruch 38 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 34.

Zwischenprodukte: Die Ansprüche 39 bis 44 werden durch die ursprünglichen Ansprüche 40 bis 45 gestützt.

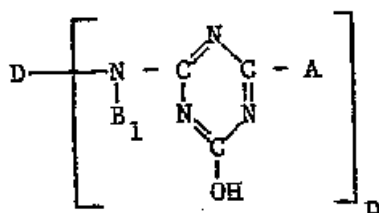
Verfahren zur Herstellung der Zwischenprodukte: Die Ansprüche 45 bis 48 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 48 bis 51.

Da der jetzt beanspruchte Gegenstand im Vergleich mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand im wesentlichen durch die Streichung der Unterformel (2c) in den Verwendungsansprüchen eingeschränkt wurde und die in der Beschreibung vorgenommenen Änderungen lediglich eine Anpassung an die geänderten Ansprüche darstellt, kommt die Kammer zum Ergebnis, daß das Streitpatent nunmehr die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt. Dies hat die Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

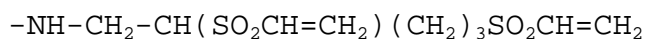
2.2 Neuheit

2.2.1 Da aus den sich auf Reaktivfarbstoffe beziehenden Ansprüchen 20 bis 37 während dem Einspruchsverfahren die Verbindungen, in denen -U-A einen Rest entsprechend der Unterformel (2c) darstellt, gestrichen worden sind, hat die Beschwerdeführerin die Neuheit dieser Ansprüche, sowie des Anspruchs 38 (Verfahren zur Herstellung von Reaktivfarbstoffen) anerkannt, nach Auffassung der Kammer zurecht. Die Neuheit der Ansprüche 39 bis 48 wurde nicht bestritten, jedoch die Neuheit der Verwendungsansprüche 1 bis 19 gegenüber der Lehre des Dokumentes (1).

2.2.2 Dokument (1) betrifft die Verwendung von Reaktivfarbstoffen der Formel



zum Färben oder Bedrucken von insbesondere
cellulosehaltigen Fasermaterialien (Seite 1, erster
Absatz; Seite 2, dritter Absatz; Seite 5, zweiter Absatz
und Seite 43, zweiter Absatz). In den Beispielen 35, 38
und 71 sind Reaktivfarbstoffe beschrieben, in denen A
die Formel



hat und sich von den im vorliegenden Anspruch 1 unter
der Unterformel (2c) definierten Reaktivfarbstoffen nur
durch die Anwesenheit einer Hydroxygruppe statt Fluor
oder Chlor am Triazinring unterscheidet. Weiterhin ist
dem letzten Absatz auf Seite 60 zu entnehmen, daß diese
Reaktivfarbstoffe sich analog zu den in den Beispielen 1
bis 19 beschriebenen Methoden herstellen lassen. Die im
Beispiel 19 beschriebene Methode betrifft die
Herstellung eines Hydroxytriazin-Reaktivfarbstoffs durch
Hydrolyse des entsprechenden Chlortriazins.

- 2.2.3 Da einerseits bekannt war, daß die in den Beispielen 35,
38 und 71 des Dokumentes (1) beschriebenen
Hydroxytriazin-Farbstoffe aus den entsprechenden
Chlortriazinen hergestellt werden können und
andererseits bekanntlich sowohl ein vinylsulfonyl-
haltiger Rest als ein Halogentriazinrest mit Cellulose
reagieren können, wie etwa aus den Beispielen 14 und 19

von Dokument (2) hervorgeht, war die Beschwerdeführerin der Auffassung, daß die implizit offenbarten Chlor-triazin-Hydrolysevorläufer dieser Farbstoffe gemäß dem Verständnis des Dokuments (1) als "Reaktivfarbstoffe" zu betrachten sind.

Weiterhin hat sie vorgetragen, daß die Definition von "faserreaktiven Verbindungen" im zweiten Absatz auf Seite 5 des Dokuments (1) nicht auf die Hydroxytriazine gemäß Formel (1) beschränkt sei, sondern diese Definition sich auf alle dort offenbarten Verbindungen bezieht, die gemäß dem Verständnis des Dokuments (1) Reaktivfarbstoffe sind.

Daraus folgerte sie, daß das Färben von cellulosehaltigen Fasermaterialien mittels der Hydrolysevorläufer aus Dokument (1) unmittelbar und eindeutig herleitbar und somit bekannt sei.

Außerdem war sie der Meinung, daß die beanspruchte Verwendung schon deswegen aus dem Dokument (1) bekannt sei, da es gemäß Seite 21, letztem Absatz, Seite 22, vorletztem Satz und Seite 23, erstem Absatz des Dokumentes (1) bekannt war, daß die Hydroxytriazine als zusätzlichen Reaktivrest einen Halogentriazinrest enthalten könnten.

2.2.4 Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA umfaßt der Offenbarungsgehalt eines Dokumentes jedoch nur diejenigen Merkmale, die ein Fachmann dem Gesamtdokument entnehmen kann.

Außerdem ist es nicht zulässig, einen Neuheitseinwand auf die kombinierte Offenbarung von zwei Entgegen-

haltungen zu stützen, die untereinander in keiner Weise verknüpft sind. Die in Dokument (2) beschriebenen Halogentriazinverbindungen unterscheiden sich strukturell deutlich von den in Dokument (1) und im Streitpatent beschriebenen, so daß sich weitere Ausführungen in Bezug auf Dokument (2) erübrigen.

Im vorliegenden Fall sind in den Beispielen 35, 38 und 71 des Dokumentes (1) nur **Hydroxy**triazine als Farbstoffe, die Baumwolle färben, beschrieben. Weiterhin könnte ein Fachmann diesen Beispielen in Zusammenhang mit der Lehre im letzten Satz der Seite 60 zwar entnehmen, daß diese Farbstoffe durch Hydrolyse der übereinstimmenden Chlortriazine hergestellt werden könnten, dieser kombinierten Lehre kann jedoch nur entnommen werden, daß die entsprechenden **Chlor**triazine geeignete **Zwischenprodukte** für die Herstellung von **Hydroxy**triazinen sind, ohne den geringsten Hinweis auf deren Verwendung zum Färben und Drucken von cellulosehaltigen Fasermaterialien.

Außerdem wird dem Fachmann, da der zweite Absatz auf Seite 5 des Dokumentes (1) nur den in eckigen Klammern eingeschlossenen Teil von Formel (1) betrifft (siehe die oben unter Punkt 2.2.2 angegebenen Formel), die Lehre bezüglich der in diesem Absatz erwähnten "faserreaktiven Verbindungen" auch nur insoweit offenbart, als es den in eckigen Klammern eingeschlossenen Teil der Formel (1) betrifft. Nirgendwo findet sich ein Hinweis, daß sich diese Lehre auch auf die möglichen Zwischenprodukte der in den Beispielen 35, 38 und 71 beschriebenen Reaktivfarbstoffen erstrecken könnte.

Schließlich ist der Lehre auf den Seiten 21 bis 23 des

Dokumentes (1) nur zu entnehmen, daß die dort beschriebenen Reaktivfarbstoffe einen zusätzlichen Halotriazinrest als Reaktivrest enthalten können. Dieser Lehre ist jedoch nicht zu entnehmen, daß die in dem vorliegenden Anspruch 1 beanspruchten Halotriazine mit der Unterformel (2c) und dem Aminosubstituenten (1a) zum Färben oder Bedrucken von cellulosehaltigen Fasermaterialien geeignet sind.

2.2.5 Somit kommt die Kammer zum Schluß, daß die beanspruchte Verwendung der Reaktivfarbstoffe der Formel (1), in denen -U-A einen Rest der Formel (2c) bedeutet, dem Dokument (1) nicht unmittelbar und eindeutig herleitbar ist.

2.2.6 Die Beschwerdeführerin hat die Neuheit der Verwendung der Reaktivfarbstoffe der Formel (1), in denen -U-A einen Rest der Formel (2a), (2b), (2d), (2e) oder (2f) bedeutet, nicht bestritten und die Kammer hat sich davon überzeugt, daß aus keinem der zitierten Dokumenten eine solche Verwendung dieser Verbindungen bekannt ist. Deshalb kommt die Kammer zum Schluß, daß die in den Ansprüchen 1 bis 19 beanspruchte Verwendung neu ist.

Da die Neuheit der Ansprüche 20 bis 48 nicht bestritten war (siehe Punkt 2.2.1) und auch kein Anlaß besteht diese zu bezweifeln, kommt die Kammer zum Ergebnis, daß der ganze beanspruchte Gegenstand das Erfordernis der Neuheit erfüllt.

2.3 Erfinderische Tätigkeit

Obwohl in der angefochtenen Entscheidung im einzelnen dargelegt wurde, warum die Einspruchsabteilung sowohl

die Neuheit als die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes anerkannte, hat die Beschwerdeführerin nur Gründe angegeben, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Neuheit ergeben soll, ohne irgendeinen Grund zu nennen, aus dem sich die Unrichtigkeit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung ergäbe.

Die Beschwerdeführerin war der Auffassung, daß es sich erübrigt, zur erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen, obwohl es sich hierbei um ein selbständiges Erfordernis des EPÜ handelt, das von dem der Neuheit völlig verschieden ist.

Damit hat die Beschwerdeführerin nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür geliefert, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit für die gemäß Hauptantrag beanspruchte Erfindung falsch wäre. Da auch die Kammer einen solchen nicht zu erkennen vermag, besteht kein Anlaß, die erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands in Frage zu stellen.

- 2.4 Aus alledem folgt, daß keiner der in Artikel 100 a) EPÜ abschließend genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der Form des Hauptantrags entgegensteht.

3. *Hilfsantrag*

Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die Gewährbarkeit des Hilfsantrages einzugehen.

4. Da die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hat und dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden kann, erübrigte sich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

A. Nuss