



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

20. Dezember 1985
Jahrgang 8 / Heft 12
Seiten 357-379

Official Journal of the European Patent Office

20 December 1985
Year 8 / Number 12
Pages 357-379

Journal officiel de l'Office européen des brevets

20 décembre 1985
8^e année / numéro 12
Pages 357-379

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
6. August 1985
J 16/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: R. Schulte
O. Bossung

**Anmelder: Aldo und Mauro Ferrero
Stichwort: "Unklare Gebührensatzung/
FERRERO"**

**EPÜ Artikel 78 (2), 79 (2); GebO Art.
7 (2)**

**"Gebührensatzung — mangelhafte
Zweckangabe"**

Leitsatz

I. Wird bei einer Gebührensatzung der Zahlungszweck erkennbar fehlerhaft angegeben, so ist dieser Mangel unschädlich, wenn sich der gewollte Verwendungszweck aus den übrigen Angaben unschwer ermitteln läßt.

II. Die versehentliche Zuordnung eines Gebührenbetrags durch das EPA, die von der erkennbaren Zweckbestimmung des Einzahlers abweicht, läßt die vom Einzahler gewollte Zweckbestimmung unberührt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20.10.1983 hatten die Beschwerdeführer, zwei natürliche Personen, die europäische Patentanmeldung 83 110 450.0 unter Beanspruchung der Priorität einer am 03.11.1982 in Italien eingereichten nationalen Patentanmel-

* Amtlicher Text.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
6 August 1985
J 16/84***

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: R. Schulte
O. Bossung

Applicants: Aldo and Mauro Ferrero

**Headword: "Unclear payment of fees/
FERRERO"**

**EPC Articles 78 (2), 79 (2); Rules relating
to Fees, Article 7 (2)**

**"Payment of fees — inadequate
indication of purpose"**

Headnote

I. If, when a fee is paid, the purpose of the payment has evidently been given incorrectly, this deficiency is not prejudicial if the intended purpose can be established without difficulty from the remaining information.

II. The inadvertent use of a fee by the EPO for a different purpose from that evidently intended by the person making the payment has no effect on the purpose intended by that person.

Summary of Facts and Submissions

I. On 20 October 1983 the appellants, two natural persons, had filed, through their representative, European patent application No. 83 110 450.0, claiming priority from a national patent application filed in Italy on 3 November 1982.

* Translation.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
6 août 1985
J 16/84***

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: R. Schulte
O. Bossung

Requérants: Aldo et Mauro Ferrero

**Référence: "Paiement de taxes
difficilement identifiable/FERRERO"**

**Articles 78 (2) et 79 (2) CBE; article 7 (2)
du règlement relatif aux taxes**

**"Paiement de taxes — indication
incorrecte de l'objet du paiement"**

Sommaire

I. Si lors du paiement d'une taxe l'objet du paiement a manifestement été indiqué de façon incorrecte, cette irrégularité n'entraîne pas de suites préjudiciables pour le demandeur, dans la mesure où les autres indications permettent d'identifier sans difficultés le véritable objet du paiement.

II. Si par erreur l'OEB attribue à un paiement un objet qui ne correspond pas à ce que voulait manifestement l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi l'auteur du paiement.

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants, deux personnes physiques, ont déposé le 20.10.1983, par l'intermédiaire de leur mandataire, la demande de brevet européen n° 83 110 450.0 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée le

* Traduction.

dung durch ihren Vertreter eingereicht.

II. Durch denselben Vertreter reichten zwei andere natürliche Personen am 02.11.1983 die europäische Patentanmeldung 83 110 904.6 unter Beanspruchung der Priorität einer am 04.11.1982 in der Bundesrepublik Deutschland eingereichten nationalen Patentanmeldung ein.

Mit der gleichen Post übersandte der Vertreter einen Scheck über DM 4.530.-- unter Verwendung des Vordrucks EPA-Form 1010, dessen Betrag zur Entrichtung einer Anmeldegebühr in Höhe von DM 520.--, einer Recherchegebühr in Höhe von DM 1.670.-- und von neuen Benennungsgebühren in Höhe von DM 2.340.-- bestimmt war. Als Zweckangabe waren in dem Vordruck die Namen der Beschwerdeführer und als Nummer der Patentanmeldung 24040A/82 angegeben. Bei der Nummer 24040A/82 handelt es sich um die Nummer der italienischen Voranmeldung der europäischen Nachanmeldung 83 110 450.0 der Beschwerdeführer.

III. Die vorbereitete Empfangsbescheinigung für die am 02.11.1983 eingereichte Patentanmeldung wurde dem Vertreter am gleichen Tage zurückgesandt, jedoch änderte sie der zuständige Bedienstete handschriftlich in der Rubrik B "beigefügte Dokumente" ab, indem er das Freifeld für Scheck ankreuzte und den Zusatz "DM 4.530.--" hinzufügte.

IV. Der mit Scheck bezahlte Betrag von DM 4.530.-- wurde für die Anmeldung 83 110 904.6 mit dem Vermerk gebucht, daß die Gebühren für die Ansprüche 11 bis 18 fehlen.

V. Nach Erhalt der geänderten Empfangsbescheinigung teilte der Vertreter zur Anmeldung 83 110 904.6 mit, daß auf die Benennung der Bundesrepublik Deutschland verzichtet werde, und überwies für diese Anmeldung einen weiteren Betrag von DM 220.--, den er wie folgt berechnete: Anmeldegebühr DM 520.-- plus Recherchegebühr DM 1.670.-- plus acht Benennungsgebühren DM 2 080.-- plus Anspruchsgebühren DM 480.--, zusammen DM 4.750.-- abzüglich bereits entrichteter DM 4.530.-- = DM 220.--.

VI. Nach dem Hinweis der Eingangsstelle in der Anmeldung 83 110 904.6, daß ein Verzicht auf eine Benennung keinen Anspruch auf Rückzahlung der bereits entrichteten Benennungsgebühr begründe, so daß die für die Benennung der Bundesrepublik Deutschland gezahlten DM 260.-- nicht auf die Anspruchsgebühren umgebucht werden könnten, zahlte der Vertreter die ausstehenden DM 260.-- ein.

VII. Mit Schreiben vom 21.12.1983 wurde der Vertreter in der Anmeldung 83 110 450.0 darauf hingewiesen, daß die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und alle Benennungsgebühren nicht fristgerecht entrichtet worden seien und daß sie innerhalb von 2 Monaten mit einem Zuschlag von DM 1.035.--

II. On 2 November 1983 two other natural persons filed, through the same representative, European patent application No. 83 110 904.6, claiming priority from a national patent application filed in the Federal Republic of Germany on 4 November 1982.

Under the same cover the representative sent a cheque for DM 4 530, using EPO Form 1010, in payment of a filing fee of DM 520, a search fee of DM 1 670 and nine designation fees amounting to DM 2 340. The form indicated the names of the appellants instead of the purpose of the payment and No. 24040A/82 as the number of the patent application. Number 24040A/82 is the number of the prior Italian filing of the appellants' subsequent European application No. 83 110 450.0.

III. The pre-printed receipt for the patent application filed on 2 November 1983 was returned to the representative the same day, but the employee amended it by hand under B "Accompanying documents", putting a cross in the "Cheque" box and adding "DM 4 530".

IV. The DM 4 530 paid by cheque was booked for application No. 83 110 904.6 with the comment that the fees for Claims 11 to 18 had not been paid.

V. On receiving the amended receipt the representative let it be known that designation of the Federal Republic of Germany was not required for application No. 83110904.6 and remitted for this application a further sum of DM 220 calculated as follows: filing fee DM 520 plus search fee DM 1 670 plus eight designation fees DM 2 080 plus claims fees DM 480, total DM 4 750 less DM 4 530 already paid = DM 220.

VI. The Receiving Section pointed out in connection with application No. 83 110 904.6 that dispensing with a designation did not entitle the applicant to reimbursement of the designation fee already paid, so that the DM 260 paid for designation of the Federal Republic of Germany could not be put toward the claims fees. The representative thereupon paid the outstanding DM 260.

VII. In a letter dated 21 December 1983 it was pointed out to the representative that the filing fee, the search fee and all the designation fees for application No. 83 110 450.0 had not been paid in time, but could still be paid within two months together with a surcharge of DM 1 035, failing which the application would be

3.11.1982 en Italie.

II. Par ailleurs, deux autres personnes physiques, représentées par ce même mandataire, ont déposé le 2.11.1983 la demande de brevet européen n° 83 110 904.6 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée le 4.11.1982 en République fédérale d'Allemagne.

Par le même courrier, ledit mandataire a envoyé un chèque de 4 530 DM en utilisant le formulaire OEB n° 1010. Il entendait ainsi acquitter une taxe de dépôt s'élevant à 520 DM, une taxe de recherche s'élevant à 1 670 DM, ainsi que neuf taxes de désignation d'un montant total de 2 340 DM. Dans la rubrique du formulaire concernant l'objet du paiement, il avait indiqué le nom des requérants, et dans celle concernant le numéro de la demande, le n° 24040A/82, qui était le numéro de la demande italienne antérieure à la demande européenne n° 83 110 450.0 déposée par les requérants.

III. L'accusé de réception préparé pour la demande de brevet déposée le 2.11.1983 a été retourné le jour même au mandataire, mais l'agent compétent avait apporté une modification manuscrite à la rubrique B de cet accusé de réception ("Documents joints"), en cochant la case réservée aux chèques et en ajoutant "4 530 DM".

IV. Le montant de 4 530 DM payé par chèque a été comptabilisé au profit de la demande n° 83 110 904.6, accompagné d'une note précisant que les taxes afférentes aux revendications 11 à 18 n'avaient pas été acquittées.

V. Après avoir reçu l'accusé de réception ainsi modifié, le mandataire a déclaré au sujet de la demande n° 83 110 904.6 que la désignation de la République fédérale d'Allemagne était abandonnée, et il a effectué pour cette demande un nouveau virement de 220 DM, dont il avait calculé le montant comme suit: 520 DM pour la taxe de dépôt, plus 1 670 DM pour la taxe de recherche, plus 2 080 DM pour les huit taxes de désignation, plus 480 DM de taxes de revendication, soit un total de 4 750 DM, moins le montant de 4 530 DM déjà versé = 220 DM.

VI. La Section de dépôt l'ayant avisé que dans le cas de la demande n° 83 110 904.6, la renonciation à une désignation ne donnait pas droit au remboursement de la taxe de désignation déjà acquittée, de sorte qu'il n'était pas possible d'affecter au paiement des taxes de revendication les 260 DM versés pour la désignation de la République fédérale d'Allemagne, le mandataire a payé les 260 DM restant dus.

VII. Par lettre du 21.12.1983, concernant la demande n° 83 110 450.0, le mandataire a été avisé que la taxe de dépôt, la taxe de recherche et l'ensemble des taxes de désignation n'avaient pas été acquittées dans les délais, et qu'elles pouvaient encore être payées dans un délai de deux mois, moyennant verse-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

noch entrichtet werden könnten, andernfalls die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Darauf teilte der Vertreter mit, daß der mit Scheck am 02.11.1983 entrichtete Betrag von DM 4.530.-- für die Anmeldung 83 110 450.0 bestimmt gewesen sei. Trotz der versehentlichen Angabe des Aktenzeichens der italienischen Voranmeldung sei aufgrund der Angaben der Namen der Anmelder die Zuordnung zur Anmeldung 83 110 450.0 möglich gewesen. Am 04.01.1984 zahlte der Vertreter DM 4.530.-- und die Zuschlagsgebühr in Höhe von DM 1.035.-- für die Anmeldung 83 110 450.0 ein und beantragte am 16.01.1984 die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr.

VIII. Diesen Antrag auf Rückzahlung wies die Eingangsstelle mit Entscheidung vom 28.05.1984 zurück. Zur Begründung ist ausgeführt, daß ohne weiteres feststellbar gewesen wäre, daß zum Zeitpunkt des Ablaufs der zuschlagsfreien Zahlungsfristen in den beiden Anmeldungen nur für eine Anmeldung gezahlt worden sei. Die fehlerhafte Zuordnung des Schecks bei Einreichung der Anmeldung 83 110 904.6 begründe keinen Rückzahlungsanspruch. Die Verwechslung habe der Vertreter selbst verursacht, indem er gleichzeitig mit einer Neuanmeldung Zahlungsmittel für eine andere Anmeldung eingereicht habe. Jedenfalls hätte der Vertreter nach Empfang der Empfangsbescheinigung für die Anmeldung 83 110 904.6 feststellen müssen, daß für diese Anmeldung eine Zahlung per Scheck über DM 4.530.-- bestätigt worden sei, obwohl für diese Anmeldung keine Zahlung geleistet war. Die dadurch veranlaßte Nachprüfung hätte zur Aufklärung des Sachverhalts geführt.

IX. Mit Schreiben vom 19.06.1984, das am 22.06.1984 einging, legten die Vertreter der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung vom 28.05.1984 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

Zur Begründung führten die Beschwerdeführer aus, daß sie dem Argument nicht folgen könnten, daß der Vertreter durch gleichzeitige Einreichung des Schecks mit der Neuanmeldung 83 110 904.6 die Verwirrung selbst verursacht hätte. Die fehlerhafte Angabe des Aktenzeichens der italienischen Voranmeldung habe das Europäische Patentamt nicht berechtigt, den Scheck für die gleichzeitig eingereichte Anmeldung 83 110 904.6 zu verwenden. Die übrigen Angaben in EPA-Form 1010 hätten eine Zuordnung zur Anmeldung 83 110 450.0 ohne weiteres erlaubt. Zumindest hätte aber das Europäische Patentamt bei auftretenden Zweifeln beim Vertreter rückfragen müssen. Die Ankreuzung des Scheckfeldes auf der Empfangsbescheinigung der zweiten Anmeldung 83 110 904.6 habe keinen Anlaß zur Aufklärung gegeben, da die zuständige Sekretärin unter Berück-

deemed to be withdrawn. In reply the representative drew attention to the fact that the sum of DM 4 530 paid by cheque on 2 November 1983 had been intended for application No. 83 110 450.0. Although the file number of the prior Italian application had inadvertently been given, the applicants' names clearly related the cheque to application No. 83 110 450.0. On 4 January 1984 the representative paid DM 4 530 and the surcharge of DM 1 035 for application No. 83 110 450.0 and on 16 January 1984 requested reimbursement of the surcharge.

VIII. This request was refused by the Receiving Section in a decision taken on 28 May 1984. In justification it was said there would have been no difficulty in establishing that, when the time limits for payment without a surcharge expired for the two applications, payment had been made for only one of them. The incorrect allocation of the cheque when application No. 83 110 904.6 was filed did not justify reimbursement. The representative had caused the mistake himself by submitting together with a new application payment for another one. In any event, he ought to have noticed on receiving the receipt for application No. 83 110 904.6 that a cheque payment of DM 4 530 had been confirmed for this application although no payment had in fact been made for it. The resulting check would have clarified the matter.

IX. The appellants' representatives appealed against the decision of 28 May 1984 in a letter dated 19 June 1984 and received on 22 June 1984. The appeal fee was duly paid.

The appellants argued that they were unable to follow the reasoning whereby the representative had himself caused the confusion by submitting the cheque at the same time as the new application (No. 83 110 904.6). The fact that the wrong file number had been given for the prior Italian application did not entitle the European Patent Office to use the cheque for application No. 83 110 904.6 filed at the same time. The remaining information on EPO Form 1010 would have allowed the payment to be allocated to application No. 83 110 450.0 without any difficulty. At the very least, however, the European Patent Office ought to have consulted the representative when doubts arose. The cross entered in the "Cheque" box on the receipt for the second application (No. 83 110 904.6) had not prompted an investigation because the secretary concerned, who had her hands full with

ment d'une surtaxe de 1 035 DM, faute de quoi la demande serait réputée retirée. Le mandataire a répondu que le montant de 4 530 DM payé par chèque le 2.11.1983 avait pour objet le règlement des taxes afférentes à la demande n° 83 110 450.0, et que, bien qu'il ait indiqué par inadvertance à l'époque le numéro du dossier de la demande italienne antérieure, la mention du nom des demandeurs aurait dû permettre d'attribuer ce montant à cet objet. Le 4.1.1984, le mandataire a versé la somme de 4 530 DM et acquitté la surtaxe de 1 035 DM pour la demande n° 83 110 450.0; le 16.1.1984, il a demandé le remboursement de la surtaxe.

VIII. La Section de dépôt a rejeté cette requête en remboursement par décision du 28.5.1984, au motif qu'il aurait été facile de constater qu'à la date où expiraient les délais normaux de paiement pour les deux demandes, il n'avait été effectué des paiements que pour une seule demande. Ce n'est pas parce que le montant du chèque n'avait pas été affecté correctement lors du dépôt de la demande n° 83110 904.6 que le demandeur avait droit pour autant à un remboursement. C'est le mandataire lui-même qui était à l'origine de cette confusion, puisqu'il avait produit en même temps qu'une nouvelle demande un moyen de paiement pour le règlement des taxes afférentes à une autre demande. Après avoir reçu l'accusé de réception concernant la demande n° 83 110 904.6, le mandataire aurait dû en tout cas se rendre compte qu'il lui était donné confirmation d'un paiement de 4 530 DM effectué par chèque pour cette demande, alors qu'en réalité il n'avait rien payé pour cette demande. S'il avait alors procédé à la vérification qui s'imposait, il aurait pu découvrir l'erreur.

IX. Par lettre du 19.6.1984, reçue le 22.6.1984, le mandataire des requérants a formé un recours contre la décision du 28.5.1984. La taxe de recours a été valablement acquittée.

Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants ont rejeté l'argument selon lequel le mandataire, ayant produit en même temps le chèque et la nouvelle demande n° 83 110 904.6, aurait lui-même été à l'origine de la confusion. D'après eux, ce n'était pas parce que le mandataire avait indiqué par erreur le numéro du dossier de la demande italienne antérieure que l'Office européen des brevets avait le droit pour autant d'utiliser le chèque pour la demande n° 83 110 904.6, produite en même temps que le chèque. En effet, les autres indications contenues dans le formulaire OEB n° 1010 auraient à leur avis dû permettre sans difficultés d'affecter le paiement à la demande n° 83 110 450.0, ou du moins, l'Office européen des brevets aurait dû demander des explications au mandataire en cas de doute. La secrétaire chargée du dossier n'avait pas effectué de vérification

sichtigung der Fülle der zu bearbeitenden Vorgänge keinen Grund hatte, an der amtlichen Bestätigung über eine Einzahlung von DM 4.530.-- zu zweifeln, zumal ihr der gezahlte Betrag von DM 4.530.--, nicht aber der zugehörige Vorgang noch in Erinnerung war. In jedem Falle habe für sie keine Veranlassung bestanden, bei Erhalt der Empfangsbescheinigung für die Anmeldung 83 110 904.6 an die zwei Wochen früher eingereichte Anmeldung 83 110 450.0 zu denken, die wegen Erledigung des Anmeldevorgangs inzwischen längst wieder abgelegt worden war.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei begründet, weil nur durch das Verschulden des Europäischen Patentamts die Zahlung der Zuschlagsgebühr erforderlich geworden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 und R. 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Das Begehren der Beschwerdeführerin, die entrichtete Zuschlagsgebühr in Höhe von DM 1.035.-- zurückzuzahlen, ist dann gerechtfertigt, wenn die Zuschlagsgebühr nicht fällig geworden ist. Nach R. 85a EPÜ können Anmeldegebühr, Recherchegebühr oder eine Benennungsgebühr, wenn sie innerhalb der vorgeschriebenen Fristen nicht entrichtet worden sind, noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf dieser Fristen wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

Im vorliegenden Fall der Anmeldung 83 110 450.0 bedurfte es der Entrichtung einer Zuschlagsgebühr nicht, weil die Anmelde-, Recherche- und Benennungsgebühren fristgerecht gezahlt worden sind. Nach Art. 78 Abs. 2 EPÜ waren die genannten Gebühren für die Anmeldung 83 110 450.0 innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten, also, da die Anmeldung am 20.10.1983 eingereicht wurde, bis zum 20.11.1983. Innerhalb dieser Frist haben die Beschwerdeführer den richtig errechneten Gebührenbetrag in Höhe von DM 4.530.-- am 02.11.1983 durch Einreichung eines Schecks über diesen Betrag entrichtet.

3. Die Kammer vermag sich der Auffassung der Eingangsstelle, daß die Anmelde-, Recherche- und die Benennungsgebühren in der Anmeldung 83 110 450.0 nicht rechtzeitig gezahlt worden seien und somit die Zahlung einer Zuschlagsgebühr nach R. 85a EPÜ erforderlich geworden sei, nicht anzuschließen.

Der Vertreter der Beschwerdeführer hat mit dem amtlichen Vordruck EPA-FORM 1010 am 02.11.1983 einen Scheck über

other work, had no reason to question the Office's confirmation of a payment of DM 4 530—particularly as she no longer remembered arranging for the payment, although she had not forgotten the actual amount. At all events, she had no reason on receiving the receipt for application No. 83 110 904.6 to think of application No. 83 110 450.0, which had been filed two weeks earlier and had long ago been put back in the file because the application procedure had been completed.

The request for reimbursement of the appeal fee was justified because it was entirely the European Patent Office's fault that the surcharge had had to be paid at all.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The appellants' wish to have the surcharge of DM 1 035 reimbursed is justified if the surcharge did not in fact become due. Under Rule 85a EPC, the filing fee, the search fee or a designation fee, if not paid within the specified time limits, may still be validly paid within a period of grace of two months after expiry of these time limits, provided that within this period a surcharge is paid.

In the present case involving application No. 83 110 450.0 no surcharge was required because the filing, search and designation fees had been paid in due time. Under Article 78 (2) EPC these fees had to be paid within one month after filing — in other words by 20 November 1983, the application having been filed on 20 October 1983. The appellants paid the correctly calculated fees amounting to DM 4 530 within this period, on 2 November 1983, by sending a cheque for the sum in question.

3. The Board cannot go along with the Receiving Section's view that the filing, search and designation fees for application No. 83 110 450.0 were not paid in due time and that a surcharge was therefore required under Rule 85a EPC.

The appellants' representative sent a cheque for DM 4 530 on 2 November 1983 using EPO Form 1010. Enough

lorsqu'elle avait constaté que la case réservée aux chèques avait été cochée dans l'accusé de réception de la deuxième demande, n° 83 110 904.6, car vu la multitude des tâches qu'elle devait accomplir, elle n'avait aucune raison de mettre en doute le bien fondé de la confirmation par l'Office d'un versement de 4 530 DM, d'autant plus qu'elle se souvenait encore du montant de 4 530 DM qui avait été acquitté, mais pas de l'affaire qui s'y rapportait. En tout cas, en recevant l'accusé de réception de la demande n° 83 110 904.6, elle n'avait eu aucune raison de penser à la demande n° 83 110 450.0 qui avait été déposée deux semaines plus tôt, et qui depuis avait été à nouveau classée, une fois accomplies toutes les formalités requises pour le dépôt.

Pour les requérants, la requête en remboursement de la taxe de recours était justifiée, car c'est l'Office européen des brevets et lui seul qui, en commettant une erreur, les avait contraints à acquitter la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La requête présentée par la requérante en vue d'obtenir le remboursement de la surtaxe d'un montant de 1 035 DM qu'elle avait acquittée est justifiée dans la mesure où la surtaxe n'était pas due. La règle 85 bis CBE dispose que si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais prescrits, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.

En ce qui concerne la demande n° 83 110 450.0, il n'était pas nécessaire d'acquitter une surtaxe, puisque les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été payées dans les délais. En vertu de l'article 78 (2) CBE, les taxes susmentionnées afférentes à cette demande devaient être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande, soit au plus tard le 20.11.1983, la demande ayant été déposée le 20.10.1983. Les requérants ont acquitté dans ce délai, c'est-à-dire le 2.11.1983, le montant correct des taxes, soit 4 530 DM, en présentant un chèque établi pour ce montant.

3. A la différence de la Section de dépôt, la Chambre ne peut estimer que les taxes de dépôt, de recherche et de désignation afférentes à la demande n° 83 110 450.0 n'ont pas été acquittées dans les délais, ce qui a rendu nécessaire le paiement d'une surtaxe en application de la règle 85 bis CBE.

Le 2.11.1983, le mandataire des requérants a produit en même temps que le formulaire officiel "OEB Form 1010" un

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

DM 4.530.-- eingereicht. Die Angaben in dem Gebühreneinzahlungsvordruck waren ausreichend, um eine richtige Zuordnung des eingezahlten Betrages zur Anmeldung 83 110 450.0 zu ermöglichen.

Es trifft zwar zu, daß in dem Einzahlungsvordruck die Nummer, die der vorliegenden Patentanmeldung bei der Einreichung zugeteilt wurde, also die Nummer 83 110 450.0, nicht enthalten war und an ihrer Stelle die Nummer der italienischen Voranmeldung 24040A/82 genannt war, eine Nummer, die es ihrer Art nach für europäische Patentanmeldungen nicht gibt.

Infolgedessen war das EPA als Empfänger für die Frage der Zuordnung des Scheckbetrages auf die übrigen Angaben im Einzahlungsvordruck angewiesen. Im Vordruck angegeben waren Namen und Adresse der Anmelder.

Aus dieser Angabe hätte das EPA unschwer den Verwendungszweck für den Scheckbetrag ermitteln können, weil es sich bei den Einzahlern um Einzelanmelder handelt, die nicht, wie Großfirmen, über eine Vielzahl von Anmeldungen verfügen.

4. Aber auch wenn man eine eindeutige Zuordnung des eingezahlten Scheckbetrages anhand der Angaben im Einzahlungsvordruck im Zeitpunkt des Eingangs des Einzahlungsvordrucks nicht für möglich halten würde, wären die Gebühren in der Anmeldung 83 110 450.0 als rechtzeitig gezahlt anzusehen. In diesem Fall, wenn also der Zweck der Zahlung nicht ohne weiteres erkennbar ist, hat das EPA nach Art. 7 Abs. 2 GebO den Einzahler aufzufordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Zweck schriftlich mitzuteilen. Erst wenn der Einzahler dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nachkommt, gilt die Zahlung nach Art. 7 Abs. 2 Satz 2 GebO als nicht erfolgt.

Eine ausdrücklich auf Art. 7 Abs. 2 Satz 2 GebO gestützte Aufforderung ist den Vertretern der Beschwerdeführer bisher nicht zugestellt worden. Dessen bedarf es auch nicht mehr, weil die Vertreter mit ihrem Schriftsatz vom 28.12.1983 eindeutig klargestellt haben, daß der am 02.11.1983 eingezahlte Scheckbetrag von DM 4.530.-- für die Gebühren der Anmeldung 83 110 450.0 bestimmt war. Diese Zweckbestimmung haben die Vertreter der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 16.01.1984 und in der Begründung ihrer Beschwerde wiederholt.

Eine zweifelsfreie Zweckbestimmung für die Verwendung des Scheckbetrags lag zwar am 21.11.1983, dem Ablauf der zuschlagsfreien Einmonatsfrist zur Zah-

information was given on this form to enable the amount paid to be correctly allocated to application No. 83 110 450.0.

Admittedly, the number given on the form was not the application's filing number, i.e. No. 83 110 450.0, but the number of the prior Italian application, No. 24040A/82, a type of number not used for European patent applications.

The EPO as recipient therefore had to rely on the other information in the form in order to allocate the amount of the cheque.

However, the form did show the applicants' names and address. This information ought to have enabled the EPO to establish the purpose of the cheque without difficulty, since the persons making the payment are individual applicants who differ from big firms in not filing a large number of applications.

4. But even on the view that the amount of the cheque could not have been allocated with absolute certainty, at the time when the form was received, on the basis of the information contained in it, the fees for application No. 83 110 450.0 would still have been paid in due time. In such cases, i.e. if the purpose of the payment cannot immediately be established, the EPO is obliged by Article 7 (2) of the Rules relating to Fees to require the person making the payment to notify it in writing of this purpose within such period as it may specify. Only if the person making the payment does not comply with this request in due time is the payment considered under Article 7 (2), second sentence, of the Rules relating to Fees not to have been made.

No request based explicitly on Article 7 (2), second sentence, of the Rules relating to Fees has so far been sent to the appellants' representatives. Nor is this now necessary since the representatives have made it clear beyond any doubt in their statement dated 28 December 1983 that the amount of DM 4 530 paid by cheque on 2 November 1983 was intended for the fees for application No. 83 110 450.0. The appellants' representatives repeated that this was the purpose of the payment in a statement dated 16 January 1984 and in the grounds for their appeal.

It is true that the purpose of the payment by cheque was not yet known for certain on 21 November 1983, when the one-month time limit for payment of the

chèque de 4 530 DM. Les indications figurant sur le bordereau de règlement de taxes étaient suffisamment précises pour permettre d'affecter correctement le montant versé au règlement des taxes afférentes à la demande n° 83 110 450.0.

Il est exact que le numéro attribué à la présente demande lors du dépôt (n° 83 110 450.0) n'était pas mentionné dans le bordereau de règlement, et qu'à sa place figurait le numéro de la demande italienne antérieure (n° 24040A/82), de type inconnu dans les demandes de brevet européen.

Pour pouvoir procéder à l'affectation du montant du chèque, l'OEB, à qui était adressé le bordereau de règlement, n'avait donc d'autre solution que de consulter les autres indications portées sur ledit bordereau, sur lequel figuraient le nom et l'adresse des demandeurs.

Ces indications auraient dû lui permettre de déterminer sans difficulté à quoi était destiné le montant du chèque, car les auteurs du paiement sont des demandeurs individuels, qui, contrairement aux grandes entreprises, ne déposent pas un grand nombre de demandes.

4. Toutefois, même au cas où l'on estimerait qu'il était impossible à l'OEB d'affecter sans risque d'erreur le montant du paiement par chèque en se fiant simplement aux indications figurant dans le bordereau de règlement à la date de réception de celui-ci, il y aurait tout de même lieu de considérer que les taxes afférentes à la demande n° 83 110 450.0 ont été acquittées en temps voulu. En pareil cas, c'est-à-dire lorsque l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'OEB est tenu, en application de l'article 7 (2) du règlement relatif aux taxes, d'inviter la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit, dans un délai qu'il détermine. Ce n'est que si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile que le paiement est considéré comme nul et non avenue en vertu de l'article 7 (2), 2^e phrase du règlement relatif aux taxes.

Or, aucune invitation se référant expressément à l'article 7 (2), 2^e phrase dudit règlement n'a été signifiée jusqu'à présent au mandataire des requérants. Cette invitation n'est d'ailleurs plus nécessaire à présent, puisque ledit mandataire a clairement indiqué dans sa lettre du 28.12.1983 que le versement par chèque de la somme de 4 530 DM, effectué le 2.11.1983, était destiné à régler les taxes afférentes à la demande n° 83 110 450.0. Dans sa lettre datée du 16.1.1984 et dans le mémoire exposant les motifs du recours, le mandataire des requérants a de nouveau mentionné l'objet qu'il entendait voir attribuer à ce paiement.

Certes, l'objet du paiement ne pouvait pas encore être clairement identifié le 21.11.1983, date à laquelle expirait le délai d'un mois pendant lequel les taxes

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

lung der Anmelde-, Recherchen- und der Benennungsgebühren noch nicht vor; das ist aber, wie sich aus Art. 7 Abs. 2 GebO ergibt, unschädlich, weil die Zweckbestimmung noch innerhalb einer erst zu setzenden Frist noch vervollständigt werden kann. Das ist im vorliegenden Fall bereits vor einer solchen Fristsetzung geschehen, so daß damit die fristgerechte Einzahlung der Gebühren zur Anmeldung 83 110 450.0 feststeht.

5. Es fragt sich, ob sich an diesem Ergebnis etwas dadurch ändert, daß der am 02.11.1983 für die Anmeldung 83 110 450.0 eingereichte Scheck über DM 4.530.-- versehentlich von der Eingangsstelle der mit dem Scheck gleichzeitig eingereichten Anmeldung 83 110 904.6 zugeordnet worden ist. Diese Frage ist zu verneinen, weil jede Verwendung von entrichteten Gebühren durch das Amt, die mit dem Willen des Einzahlers nicht in Einklang steht, die vom Einzahler gewollte Zweckbestimmung unberührt läßt. Daß diese Ansicht richtig ist, folgt aus dem Umstand, daß es sonst von einem Versehen des Amtes bei der Zuordnung eingehender Geldbeträge abhängen würde, ob ein Rechtserefolg eintritt oder nicht.

6. Da somit festgestellt werden kann, daß die Anmelde-, Recherchen- und die Benennungsgebühren innerhalb der Fristen der Art. 78 Abs. 2, 79 Abs. 2 EPÜ entrichtet worden sind, ist die Zuschlagsgebühr nach R. 85a EPÜ nicht fällig geworden und daher zurückzuzahlen.

7. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Beschwerdegebühr nach R.67 EPÜ zurückzuzahlen ist, weil dies wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Die vom Willen des Einzahlers abweichende Verwendung eingezahlter Gebühren, mag sie noch so leicht erklärlich und verzeihlich erscheinen, ist immer ein erheblicher Verfahrensfehler, weil dadurch Rechtsfolgen zum Nachteil des Einzahlers ausgelöst werden können.

filing, search and designation fees without a surcharge expired; however, Article 7 (2) of the Rules relating to Fees indicates that this is not prejudicial because the purpose of the payment can still be established within a period yet to be specified. In the present case that had already occurred before such a period was specified, which means that the fees for application No. 83 110 450.0 were paid in due time.

5. The question arises as to whether this conclusion is in any way affected by the fact that the cheque for DM 4 530 submitted on 2 November 1983 for application No. 83 110 450.0 was inadvertently allocated by the Receiving Section to application No. 83 110 904.6 filed at the same time as the cheque. The answer is negative because if the Office ever uses fees in a way which conflicts with the intention of the person making the payment this does not affect the purpose intended by the latter. The correctness of this view is borne out by the fact that whether or not a legal consequence arises would otherwise depend upon the commission of an error by the Office when allocating sums of money received by it.

6. It has thus been established that the filing, search and designation fees were paid within the periods specified in Articles 78 (2) and 79 (2) EPC. Consequently, the surcharge referred to in Rule 85a EPC did not become due and must be reimbursed.

7. The Board takes the view that the appeal fee should be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC because this is equitable by reason of a substantial procedural violation. The use of fees in a way which conflicts with the intention of the person making the payment, however easy it may seem to explain and excuse, is always a substantial procedural violation because it can have detrimental legal consequences for the person making the payment.

de dépôt, de recherche et de désignation peuvent être acquittées sans surtaxe. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'article 7 (2) du règlement relatif aux taxes, il n'en résulte pas de suites préjudiciables pour le demandeur, celui-ci ayant la possibilité de compléter les indications relatives à l'objet du paiement dans un délai qui reste encore à fixer. Ces indications ayant été complétées en l'occurrence avant même la fixation d'un tel délai, il y a lieu de conclure que le paiement des taxes afférentes à la demande n° 83 110 450.0 a été effectué en temps voulu.

5. Le fait que le chèque de 4 530 DM produit le 2.11.1983 pour la demande n° 83 110 450.0 ait été affecté par erreur par la Section de dépôt au règlement des taxes afférentes à la demande n° 83 110 904.6 déposée par le même courrier change-t-il quelque chose à la situation? La réponse est non, car si l'OEB affecte le montant du paiement d'une taxe à un objet qui n'est pas celui voulu par l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi celui-ci. S'il n'en était pas ainsi, cela signifierait qu'il suffirait que l'Office se trompe dans l'affectation de montants reçus pour qu'un effet juridique se produise ou non.

6. Puisqu'il y a lieu par conséquent de constater que les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été acquittées dans les délais fixés par les articles 78 (2) et 79 (2) CBE, la surtaxe prévue par la règle 85 bis CBE n'est pas exigible et doit donc être remboursée.

7. La Chambre estime qu'il y a lieu de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE, ce remboursement étant équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Si explicable et excusable qu'elle soit, une affectation du montant des taxes acquittées qui diffère de ce qu'a voulu l'auteur du paiement n'en demeure pas moins un vice substantiel de procédure, car elle est susceptible de produire des effets juridiques préjudiciables à l'auteur du paiement.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 28.05.1984 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr in Höhe von DM 1.035.-- (Regel 85a) und der Beschwerdegebühr in Höhe von DM 630.-- wird angeordnet.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section of 28 May 1984 is set aside.
2. Reimbursement of the surcharge of DM 1 035 (Rule 85a) and of the appeal fee of DM 630 is ordered.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt en date du 28.5.1984 est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement de la surtaxe jusqu'à concurrence de 1 035 DM (règle 85 bis CBE) et de la taxe de recours jusqu'à concurrence de 630 DM.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
25. Juni 1985
T 205/83***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
O. Bossung

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Hoechst AG**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:
BASF AG**

**Stichwort: "Vinylester-Crotonsäure-
Copolymerisate/HOECHST"**

EPÜ Art. 54, 56

**"Neuheit eines nur durch
Verfahrensparameter definierten
polymeren Erzeugnisses" —
"erfinderische Tätigkeit — Entfernung
unerwarteter Verunreinigungen durch
Maßnahmen ohne Vorbild im Stand der
Technik"**

Leitsätze

*I. Das polymere Erzeugnis eines be-
kannten chemischen Verfahrens erlangt
seine Neuheit nicht automatisch durch
verfahrenstechnische Abwandlung die-
ses Verfahrens.*

*II. Ist ein solches chemisches Erzeugnis
nicht durch stoffliche Merkmale (Stoff-
parameter), sondern nur durch seine
Herstellungsweise (Verfahrenspara-
meter) definierbar, so bedarf es zur
Neuheitsabgrenzung des Nachweises,
daß die Abwandlung der Verfahrens-
parameter zu anderen Erzeugnissen
führt. Hierzu reicht es aus, daß deutliche
Unterschiede in den Eigenschaften der
Erzeugnisse dargelegt werden.*

*III. Bei diesem Nachweis haben solche
Eigenschaften auszuscheiden, die nicht
auf Stoffparameter des Erzeugnisses
zurückgehen können (hier Fehlen mono-
merer Verunreinigungen mit uner-
wünschtem Geruch).*

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung
78 101 239.8, die am 27. Oktober 1978
unter Inanspruchnahme einer deutschen
Priorität vom 2. November 1977 ange-
meldet worden war, wurde am 4. No-
vember 1981 das europäische Patent
1810 auf der Grundlage von vier Ansprü-
chen erteilt. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Vinyl-
ester-Copolymers durch Polymerisieren
mindestens eines Vinylesters und Cro-
tonsäure, gegebenenfalls in Gegenwart
eines Polyalkylenglykols, in Gegenwart
eines radikalbildenden Initiators und
einer Reglersubstanz, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Gewichtsverhältnis
der insgesamt eingesetzten Monomeren
Vinylester/Crotonsäure 100:1 bis 100:20
beträgt, 70 bis 98 Gew.-% der Gesamt-
menge des Vinylesters mit der Gesamt-

* Amtlicher Text.

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
25 June 1985
T 205/83***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
O. Bossung

**Patent proprietor/respondent: Hoechst
AG**

Opponent/appellant: BASF AG

**Headword: "Vinyl ester/crotonic acid
copolymers/HOECHST"**

EPC Articles 54, 56

**"Novelty of a polymer product defined
only by process parameters"
"Inventive step — removal of
unexpected impurities by measures not
featuring in the state of the art"**

Headnote

*I. The polymer product of a known
chemical process is not new auto-
matically as a result of the said process
being modified.*

*II. If such a chemical product cannot be
defined by structural characteristics
(substance parameters) but only by its
method of manufacture (process para-
meters), novelty can be established
only if evidence is provided that modi-
fication of the process parameters re-
sults in other products. It is sufficient
for this purpose if it is shown that distinct
differences exist in the properties of the
products.*

*III. This evidence may not include
properties which cannot be due to the
product's substance parameters (in this
case, absence of monomer impurities
with an unwanted odour).*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 1810 incorporat-
ing four claims was granted on 4
November 1981 on the basis of Euro-
pean patent application No. 78 101 239.8
filed on 27 October 1978 and claiming a
German priority of 2 November 1977.
Claim 1 reads as follows:

"Process for the manufacture of a vinyl
ester copolymer by polymerizing at least
one vinyl ester and crotonic acid, option-
ally in the presence of a polyalkylene
glycol, in the presence of a radical-
forming initiator and a regulating sub-
stance, characterized by copolymerizing
70 to 98 percent by weight of the total
amount of the vinyl ester with the total
amount of the crotonic acid and option-
ally the total amount of the polyalkylene
glycol, completing the polymerization by

* Translation.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
25 juin 1985
T 205/83***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
O. Bossung

Titulaire du brevet/Intimée: Hoechst AG

Opposante/Requérante: BASF AG

**Référence: "Copolymères d'ester
vinylique et d'acide crotonique/
HOECHST"**

Articles 54 et 56 de la CBE

**"Nouveauté d'un produit polymère
défini uniquement par les paramètres de
son procédé d'obtention" — "Activité
inventive — élimination d'impuretés
inattendues par des moyens inédits
dans l'état de la technique"**

Sommaire

*I. Le produit polymère obtenu par un
procédé chimique connu ne devient pas
automatiquement nouveau si une modi-
fication est apportée à la technique
opératoire de ce procédé.*

*II. Si ce produit chimique peut être défini
non pas par ses caractéristiques intrin-
sèques (= "Stoffparameter": para-
mètres propres au produit), mais
uniquement par son mode de prépara-
tion (paramètres de son procédé d'ob-
tention), il faut pour montrer qu'il est
nouveau apporter la preuve que la modi-
fication desdits paramètres conduit à
d'autres produits. Pour cela, il suffit que
soient exposées de nettes différences
dans les propriétés des produits ainsi
obtenus.*

*III. Les propriétés qui ne permettant pas
de remonter à des paramètres propres
au produit (en l'occurrence absence
d'impuretés monomères ayant une
odeur indésirable) ne peuvent être rete-
nues pour l'administration de cette
preuve.*

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt le 27 octobre 1978
de la demande de brevet européen n°
78 101 239.8, revendiquant la priorité
d'une demande déposée en République
fédérale d'Allemagne le 2 novembre
1977, un brevet européen n° 1810 a été
délivré le 4 novembre 1981. Ce brevet se
fondait sur quatre revendications, dont
la première s'énonce comme suit:

"Procédé de préparation d'un copoly-
mère d'un ester vinylique par poly-
mérisation d'au moins un ester vinylique
et d'acide crotonique, éventuellement en
présence d'un polyalkylène-glycol, et en
présence d'un amorceur radicalaire et
d'une substance régulatrice, procédé
caractérisé en ce qu'on utilise l'ensem-
ble des monomères avec un rapport
ester(s) vinylique(s)/acide crotonique
compris entre 100:1 et 100:20, on co-
polymérise de 70 à 98% en poids de la

* Traduction.

menge der Crotonsäure und gegebenenfalls der Gesamtmenge des Polyalkylen-glykols copolymerisiert werden, die Polymerisation durch Zugabe der restlichen Menge des Vinylesters zu Ende geführt wird, und anschließend nicht umgesetzte Monomere und etwaige flüchtige Verunreinigungen durch Destillation mit Hilfe eines Alkohols mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen als Schleppmittel in einer Menge von 5 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Copolymer, aus dem Reaktionsgemisch entfernt werden."

II. Gegen die Erteilung legte die Einsprechende, gestützt auf das bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigte Dokument

(1) DE-A-1 177 825

sowie auf

(2) DE-A-1 077 430,

am 11. Mai 1982 Einspruch ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfange wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

III. Durch Entscheidung vom 4. Oktober 1983 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und führte dazu aus: Der Patentgegenstand sei gegenüber jeder der beiden Entgegenhaltungen neu. Ferner sei es unbestritten, daß keine der beiden Entgegenhaltungen einen Hinweis enthalte, gezielt ein einziges Monomeres zur Reduzierung der nach der ersten Verfahrensstufe vorliegenden Verunreinigungen zuzusetzen; insbesondere sei auf Grund der maßgebenden Reaktionskinetik nicht zu erwarten gewesen, daß in diesem Stadium noch störende Mengen freier monomerer Crotonsäure vorliegen. Habe der Fachmann dies nicht gewußt, so konnte er auch die Notwendigkeit zu deren Entfernung durch Nachdosieren von Vinylester nicht erkennen. Unter diesen Umständen erübrige es sich zu untersuchen, inwieweit die weiter vorgesehene Schleppmitteldestillation einen erfinderischen Beitrag leiste.

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 29. November 1983 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 3. Februar 1984 und mit späteren ergänzenden Ausführungen, etwa wie folgt, begründet: Das Vorliegen von Restmonomeren sei auf Grund der sehr unterschiedlichen Polymerisationsparameter von Crotonsäure einerseits und Vinylestern andererseits zu erwarten und aus der neu eingeführten Literaturstelle

(3) Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Vol. 15 (1971), Seite 584 bis 587,

zu entnehmen gewesen, die eine retardierende Wirkung von Crotonsäure auf

* Amtlicher Text.

adding the residual amount of the vinyl ester, the ratio by weight of the total amounts of monomers vinyl ester/crotonic acid being from 100:1 to 100:20, and subsequently removing unreacted monomers and possible volatile impurities from the reaction mixture by distillation by means of an alcohol having from 1 to 3 carbon atoms as entrainer in an amount of from 5 to 50 percent by weight, referred to the copolymer."**

II. The opponents filed opposition to the grant on 11 May 1982 on the basis of the document already considered in the examination proceedings, namely

(1) DE-A-1 177 825

and of

(2) DE-A-1 077 430,

and requested that the patent be revoked in its entirety on grounds of lack of inventive step.

III. The Opposition Division rejected the opposition in its decision of 4 October 1983, commenting as follows: The subject-matter of the patent was new in relation to each of the two citations. Moreover it was beyond dispute that neither of the two citations in any way suggested the purposive addition of a single monomer to reduce the impurities present after the first stage of the process; in particular there had been no reason to expect, in view of the reaction kinetics in question, that troublesome quantities of free monomeric crotonic acid would still be present at this stage. If the skilled person had not known this he would not have been able to recognise the need for its removal by adding extra vinyl ester. Under these circumstances there was no need to examine to what extent the entrainer distillation, which was also provided for, would make an inventive contribution.

IV. The appellants (opponents) lodged an appeal against the decision of the Opposition Division on 29 November 1983, paying the prescribed fee. The grounds for appeal given on 3 February 1984, with subsequent additions, were approximately as follows: The presence of residual monomers was something which could have been expected in view of the very different polymerisation parameters of crotonic acid on the one hand and of vinyl esters on the other and could have been found in the newly introduced passage from the literature

(3) Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Vol. 15 (1971), pages 584 to 587,

which mentioned a retarding effect of crotonic acid on the copolymerisation of

* Translation.

** English translation as filed under Rule 51 (4) EPC.

totalité de l'ester vinylique avec la totalité de l'acide crotonique et éventuellement la totalité du polyalkylène-glycol, on achève la polymérisation en ajoutant le reste de l'ester vinylique, puis on élimine du mélange réactionnel les monomères qui n'ont pas réagi et d'éventuelles impuretés volatiles, cela par distillation au moyen d'un alcool contenant de 1 à 3 atomes de carbone comme agent d'entraînement, utilisé en une quantité de 5 à 50% en poids par rapport au copolymère."**

II. L'opposante, en s'appuyant sur le document (1):

DE-A-1 177 825

déjà mentionné au cours de la procédure d'examen, ainsi que sur le document (2):

DE-A-1 077 430,

a formé opposition le 11 mai 1982 et requis la révocation du brevet dans sa totalité pour défaut d'activité inventive.

III. Par sa décision du 4 octobre 1983, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, en faisant valoir que l'objet du brevet était nouveau par rapport à celui de chacun des deux documents cités par l'opposante. De plus, il était manifeste qu'aucun de ces deux documents n'évoquait la possibilité d'ajouter à dessein un seul monomère pour la réduction des impuretés présentes après la première étape du procédé; en particulier, étant donné la cinétique réactionnelle prévalant dans ce cas, on ne pouvait pas prévoir que des quantités gênantes d'acide crotonique monomère libre subsisteraient encore à ce stade. Du moment que l'homme du métier ignorait leur existence, il ne pouvait pas reconnaître la nécessité de les éliminer par une addition supplémentaire d'ester vinylique. Dans ces conditions, il était inutile d'examiner dans quelle mesure la distillation avec agent d'entraînement prévue ensuite impliquait une activité inventive.

IV. La requérante (opposante) a formé le 29 novembre 1983 un recours contre cette décision de la Division d'opposition et acquitté la taxe de recours prescrite; dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 3 février 1984 et complété ultérieurement, elle a fait valoir les arguments suivants; la présence de monomères résiduels était prévisible, en raison des paramètres de polymérisation très différents de l'acide crotonique d'une part et des esters vinyliques d'autre part, et elle ressortait également de l'exposé figurant dans un troisième document, cité pour la première fois dans cette affaire, à savoir:

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, vol. 15 (1971), p. 584 à 587,

où il est question d'une action retardatrice de l'acide crotonique sur la copoly-

* Traduction.

** Traduction française des revendications, produite par la demanderesse en application de la règle 51 (4) CBE.

die Copolymerisation von Vinylestern erwähne. Auf Grund dieser Erkenntnis habe das Nachdosieren von Vinylester nahegelegen, da auch der unangenehme Geruch der Crotonsäure bekannt gewesen sei. Die anschließende Entfernung flüchtiger Verunreinigungen durch destillative Maßnahmen sei eine Selbstverständlichkeit, zumal Destillation mit Isopropanol in (1) bereits beschrieben sei. Im übrigen sei Vergleichsbeispiel 1 nicht aussagekräftig, da dort diese im Stand der Technik beschriebene Destillation fehle. Der im Vergleichsbeispiel festgestellte Geruch sei keine Folge der fehlenden Nachdosierung von Vinylester, sondern eine solche der fehlenden Destillation.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesen Ausführungen widersprochen und im wesentlichen das Folgende ausgeführt:

Auch wenn es bekannt gewesen sei, daß Crotonsäure die Polymerisation von Vinylestern verzögere, so seien bei einem **Unterschuß** an Crotonsäure keine wesentlichen Restmengen von dieser zu erwarten gewesen; somit habe das Nachdosieren von Vinylester nicht nahegelegen. Darüber hinaus bewirke dieses Nachdosieren überraschenderweise auch die Veränderung oder Einpolymerisierung anderer, schwer flüchtiger und stark riechender Verunreinigungen, die kaum identifiziert seien, weswegen auch ihre Unschädlichmachung durch Nachpolymerisieren nicht habe erwartet werden können. Daß die anschließende Destillation mit einem niedrigen Alkohol zu einer weiteren Geruchsverminderung führe, sei ebenfalls nicht zu erwarten gewesen, da dabei nachweislich der Crotonsäuregehalt praktisch nicht mehr verringert werde.

Schließlich hat die Beschwerdegegnerin noch einen Versuchsbericht vorgelegt, aus dem klarer als aus den Vergleichsbeispielen der Streitpatentschrift hervorgeht, daß sowohl das Nachpolymerisieren mit nachdosiertem Vinylester als auch die anschließende Destillation mit Isopropanol wesentlich zur Geruchsverminderung beitragen.

VI. Die Kammer hat in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung noch auf Bedenken gegen die Patentfähigkeit von Anspruch 4 hingewiesen, der wie folgt lautet:

"Vinylester/Crotonsäure-Copolymer, erhalten nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1."

VII. In der mündlichen Verhandlung am 25. Juni 1985 haben die Beteiligten ihre Standpunkte bekräftigt.

Zu den am 10. Januar 1985 eingegangenen Vergleichsversuchen der Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin unter Anerkennung des dort dargelegten Effekts (Geruchsverminderung) diesen als "erwartungsgemäß" bezeichnet. Sie beantragt, die

* Amtlicher Text.

vinyl esters. The addition of extra vinyl ester had therefore been obvious, since the unpleasant odour of crotonic acid had also been known. The subsequent removal of volatile impurities by distillation was a matter of course, particularly as distillation with isopropanol had already been described in (1). Furthermore, Comparative Example 1 was not significant in this context as it did not include this distillation process, which was described in the state of the art. The odour referred to in the comparative example was a consequence not of the fact that vinyl ester had not been added but of the absence of distillation.

V. The respondent (patent proprietor) contested this, commenting essentially as follows:

Although it had been known that crotonic acid delayed the polymerisation of vinyl esters, there had been no reason to expect any substantial residues of crotonic acid if the quantity of the latter had been **less than stoichiometric**; thus, it had not been obvious to add extra vinyl ester. Surprisingly, moreover, this extra addition also served to modify, or incorporate by polymerisation, other scarcely volatile and strongly-smelling impurities which had hardly been identified, which was also why it had not been possible to expect that they could be rendered harmless by post-polymerisation. Nor could it have been expected that the subsequent distillation with a lower alcohol would result in a further reduction in odour, since it could be shown that there was practically no further reduction in the crotonic acid content.

Finally, the respondent submitted a further test report which indicates more clearly than do the comparative examples in the contested patent that both the post-polymerisation with extra vinyl ester and also the following distillation with isopropanol help substantially to reduce the odour.

VI. In its summons to the oral proceedings the Board also drew attention to doubts about the patentability of Claim 4, which reads as follows:

"Vinyl ester/crotonic acid copolymer obtained by the process according to claim 1".

VII. The parties reaffirmed their points of view in the oral proceedings on 25 June 1985.

With regard to the results of comparative tests received from the respondent on 10 January 1985 the appellant, while recognising the effect produced (reduction in odour), says that it is "as expected". He requests that the decision of the Opposition Division be set aside and

* Translation.

mérisation d'esters vinyliques. La présence de ces monomères étant connue, la nécessité d'une addition supplémentaire d'ester vinylique devenait évidente, car on connaissait aussi l'odeur désagréable de l'acide crotonique. L'élimination ensuite des impuretés volatiles par distillation allait de soi, d'autant plus qu'il existait déjà dans le document (1) une description d'une distillation avec de l'isopropanol. Par ailleurs l'exemple comparatif 1 n'était pas significatif, car il ne faisait pas intervenir cette distillation décrite dans l'état de la technique. L'odeur constatée dans l'expérience décrite dans cet exemple comparatif était due non pas au fait qu'il n'y avait pas eu addition supplémentaire d'ester vinylique, mais à l'absence de distillation.

V. L'intimée (titulaire du brevet) a réfuté ce raisonnement en invoquant essentiellement les arguments suivants:

même s'il avait été connu que l'acide crotonique retarde la polymérisation des esters vinyliques, on ne pouvait pas s'attendre dans le cas d'une utilisation d'acide crotonique **en quantité insuffisante** à ce qu'il subsiste des quantités notables de ce dernier; par conséquent la nécessité d'une addition supplémentaire d'ester vinylique n'était pas évidente. En outre, cette addition entraîne également, de façon inattendue, la modification ou la copolymérisation d'autres impuretés faiblement volatiles et fortement odorantes, qui sont à peine identifiées, et dont par conséquent la neutralisation par post-polymérisation ne pouvait pas non plus être prévue. On ne pouvait pas davantage s'attendre à ce que après cette opération la distillation avec un alcool inférieur conduise à une nouvelle atténuation de l'odeur, car à ce stade, comme il a pu être prouvé, la teneur en acide crotonique n'est pratiquement plus abaissée.

Enfin, l'intimée a présenté également le compte rendu d'un essai qui montre encore mieux que les exemples comparatifs cités dans le brevet contesté qu'aussi bien la post-polymérisation en présence d'une quantité supplémentaire d'ester vinylique que la distillation avec de l'isopropanol après la post-polymérisation contribuent considérablement à l'atténuation de l'odeur.

VI. La Chambre, dans la citation à comparaître en procédure orale qu'elle a adressée aux parties, a mis en doute par ailleurs la brevetabilité de la revendication 4, qui s'énonce comme suit:

"Copolymère d'ester vinylique et d'acide crotonique obtenu par le procédé de la revendication 1".

VII. Lors de la procédure orale du 25 juin 1985 les parties en présence sont restées sur leurs positions.

En ce qui concerne les essais comparatifs présentés par l'intimée, qui ont été reçus le 10 janvier, la requérante, tout en reconnaissant l'existence de l'effet qui y était montrée (atténuation de l'odeur), a déclaré que cet effet "correspondait à ce que l'on pouvait attendre". Elle a de-

* Traduction.

Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin dagegen beantragt Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, unter Streichung des Anspruchs 4. Sie hat Anspruch 4 damit verteidigt, die erfindungsgemäße Nachdosierung müsse zu einer Variation der resultierenden Makromoleküle führen, mit dem Effekt der weitgehenden Geruchsfreiheit. Auch sei es überraschend, daß die so abgewandelten Polymerisate noch als Haarlackgrundlage brauchbar seien.

VIII. Nach Beratung der Kammer wurde den Beteiligten mitgeteilt, es sei beabsichtigt, des Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag aufrechtzuerhalten; es wurde eine einmonatige Äußerungsfrist nach Regel 58 (4) EPÜ eingeräumt. Auf diese Frist haben die Beteiligten verzichtet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Gemäß Hauptantrag betrifft der Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines Vinylester-Crotonsäure-Copolymers sowie das nach diesem Verfahren erhaltene Copolymere. Bei dem Verfahren der Ansprüche 1 bis 3 geht es im wesentlichen darum, zunächst die Gesamtmenge der Crotonsäure mit 70 bis 98 Gewichtsprozent des einzusetzenden Vinylesters zu copolymerisieren, dann die Restmenge Vinylester nachzudosieren und die Polymerisation zu Ende zu führen sowie eine Schleppestoffdestillation mit Hilfe eines niedrigen Alkohols anzuschließen. Anspruch 4 richtet sich auf das dabei erhaltene Endprodukt.

3. Der Hauptantrag muß schon daran scheitern, daß Anspruch 4 nicht gewährt ist.

3.1 Die Kammer hat bereits entschieden, daß Ansprüche für chemische Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind ("Product-by-process-Ansprüche"), nur dann zulässig sind, wenn — neben anderen Bedingungen — die Erzeugnisse **als solche** die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen, d.h. insbesondere neu und erfinderisch sind (Entscheidung T 150/82, "Anspruchskategorien/IFF", ABI. EPA 7/1984, Seiten 309 bis 317; siehe insbesondere Leitsatz II auf Seite 310).

3.2 Auch im vorliegenden Falle werden gemäß Anspruch 4 Erzeugnisse eines chemischen Verfahrens beansprucht, die nicht durch stoffliche Merkmale

the patent revoked.

The respondent, on the other hand, requests that the appeal be dismissed and that the patent be maintained in the alternative in amended form, Claim 4 being deleted. He defended Claim 4 on the grounds that the extra quantity according to the invention would necessarily lead to a variation in the resulting macromolecules, largely eliminating the odour. It was also surprising that the polymers modified in this way could still be used as a base for hairsprays.

VIII. After deliberation the Board informed the parties that it intended to maintain the patent as requested in the alternative. A one-month period for submitting observations was granted in accordance with Rule 58 (4) EPC, but the parties dispensed with this facility.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. According to the main request the subject-matter of the patent relates to a process for the manufacture of a vinyl ester/crotonic acid copolymer and the copolymer obtained by this process. The process according to Claims 1 to 3 is in essence concerned with initially copolymerising the total amount of crotonic acid with 70 to 98% by weight of the vinyl ester to be used, then adding the rest of the vinyl ester, completing the polymerisation process and then carrying out entrainer distillation using a lower alcohol. Claim 4 relates to the end product obtained.

3. The main request has to be rejected if only because Claim 4 cannot be granted.

3.1 The Board has already decided that claims for chemical products defined in terms of processes for their preparation ("**product-by-process**" claims) are admissible only if — apart from any other conditions — the products **themselves** fulfil the requirements for patentability, i.e. in particular if they are new and involve an inventive step (Decision T 150/82, "Claim Categories/IFF", OJ (EPO) 7/1984, pp. 309 to 317; see in particular Headnote II on page 310).

3.2 In the present case, too, Claim 4 relates to products of a chemical process which are defined not by structural characteristics (substance parameters)

mandé l'annulation de la décision de la Division d'opposition et la révocation du brevet.

L'intimée au contraire a conclu au rejet du recours, ou à titre subsidiaire, au maintien en vigueur du brevet sous une forme modifiée, par suppression de la revendication 4. Elle a défendu la revendication 4 en soutenant que l'addition d'une quantité supplémentaire d'ester vinylique telle que l'expose l'invention entraînait nécessairement une modification des macromolécules obtenues, avec pour effet l'élimination en grande partie de l'odeur. Il était également inattendu que les polymères ainsi modifiés soient encore utilisables comme base de laque pour cheveux.

VIII. Après avoir délibéré, la Chambre a déclaré aux parties qu'elle se proposait de maintenir le brevet dans le texte proposé par l'intimée dans sa conclusion subsidiaire; conformément à la règle 58 (4) de la CBE, un délai d'un mois a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations. Les parties ont renoncé à faire usage de ce délai.

Motifs de la décision

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

2. Selon la conclusion présentée à titre principal, l'objet du brevet concerne un procédé de préparation d'un copolymère d'un ester vinylique et d'acide crotonique, ainsi que le copolymère obtenu selon ce procédé. Le procédé des revendications 1 à 3 consiste essentiellement tout d'abord à copolymériser la totalité de l'acide crotonique avec 70 à 98% en poids de l'ester vinylique à utiliser, puis à rajouter la quantité restante d'ester vinylique et à achever la polymérisation, et enfin à procéder à une distillation à l'aide d'un alcool inférieur utilisé comme agent d'entraînement. La revendication 4 porte sur le produit final ainsi obtenu.

3. Or il ne peut être fait droit à cette conclusion, ne serait-ce que parce que la revendication 4 n'est pas admissible.

3.1 Dans une décision antérieure, la Chambre a déjà affirmé que des revendications portant sur des produits chimiques qui sont définis par leur procédé de préparation ("revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention": "product-by-process" claims) ne peuvent être acceptées que si — outre d'autres conditions — les produits **en tant que tels** satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, c'est-à-dire en particulier s'ils sont nouveaux et impliquent une activité inventive (décision T 150/82, "catégories de revendications/IFF", JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309 à 317; voir en particulier le point II du sommaire, page 310).

3.2 De même dans la présente espèce sont revendiqués, selon la revendication 4, des produits obtenus par un procédé chimique qui sont définis, non pas par

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

(Stoffparameter), sondern nur durch ihre Herstellungsweise (Verfahrensparameter) definiert sind.

3.2.1 Erzeugnisse gleichen Typs, nämlich Vinylester-Crotonsäure-Copolymere und entsprechende Pfropfcopolymere auf Polyalkylenglykolbasis, sind aus (1) bzw. (2) bereits bekannt; auch die Herstellungsweise der beanspruchten Erzeugnisse folgt dem gleichen Prinzip wie nach (1) bzw. (2), nämlich Copolymerisation in Gegenwart eines radikalbildenden Initiators und einer Regler-substanz, unter Einsatz eines großen Überschusses an Vinylester, bezogen auf die Crotonsäure, wobei zunächst anpolymerisiert und dann unter weiterer Monomerenzugabe zu Ende polymerisiert wird. Bei der Herstellungsweise der beanspruchten Erzeugnisse handelt es sich also lediglich um die verfahrenstechnische Abwandlung eines im Prinzip bekannten Verfahrens.

Da nach einem Erfahrungssatz in der Chemie annähernd gleiche Verfahrensbedingungen im allgemeinen zu gleichen oder annähernd gleichen Verfahrenserzeugnissen führen, kann das polymere Erzeugnis eines so abgewandelten Verfahrens seine Neuheit nicht automatisch durch die verfahrenstechnische Abwandlung erlangen. Zur Neuheitsabgrenzung bedarf es vielmehr des Nachweises, daß die Abwandlung der Verfahrensparameter zu anderen Erzeugnissen führt.

Ein solcher Nachweis ist im Prinzip auf verschiedenen Wegen denkbar, z.B. auch auf Grund zwingender, mit dem allgemeinen Fachwissen in Einklang stehender Überlegungen. Es reicht aber auch aus, daß deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden; dies deshalb, weil nach einem chemischen Erfahrungssatz die Eigenschaften eines Erzeugnisses von dessen Struktur geprägt werden, so daß Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse den Rückschluß auf eine Strukturänderung gestatten.

3.2.2 Die Beschwerdegegnerin macht nun im Sinne eines solchen Nachweises u.a. geltend, daß die nach dem Streitpatent abgewandelte Herstellungsweise notwendig zu strukturell unterschiedlichen Erzeugnissen führen müsse. Danach soll in der ersten Polymerisationsstufe eine Copolymerisation des Vinylesters mit der Crotonsäure stattfinden, während (im Gegensatz zu der bekannten Herstellungsweise, bei der ein Monomeren**gemisch** gleicher Zusammensetzung wie für die erste Polymerisationsstufe nachdosiert wird) im Anschluß an das Nachdosieren von ausschließlich Vinylester eine Kettenverlängerung nur durch Vinylester-einheiten erfolgen soll.

but only by the method of their preparation (process parameters).

3.2.1 Products of the same type, namely vinyl ester/crotonic acid copolymers and corresponding graft copolymers based on polyalkylene glycol, are already known from (1) and (2) respectively; the method of preparing the claimed products also follows the same principle as that set forth in (1) and (2), namely copolymerisation in the presence of a radical-forming initiator and a regulating substance, using a large excess of vinyl ester referred to crotonic acid, with initial polymerisation being carried out to begin with and the polymerisation process then being completed with the further addition of monomers. The method of preparing the claimed products therefore involves only the modification of a fundamentally known process.

According to an empirical principle in chemistry, approximately identical process conditions generally result in identical or approximately identical products. Consequently, the polymeric product of a process modified in this way cannot automatically be new as a result of modification of the process. To establish novelty, it will be necessary to provide evidence that modification of the process parameters results in other products.

In principle such evidence could conceivably be provided in a variety of ways, for example on the basis of conclusive considerations which accord with the general state of the art. It is also sufficient, however, if distinct differences in the products' properties are demonstrated; this is because, according to an empirical principle in chemistry, a product's properties are determined by its structure, so that differences in the properties of products indicate a structural modification.

3.2.2 With a view to providing such evidence, the respondent asserts that the modified method of preparation according to the contested patent necessarily results in structurally different products. He contends that copolymerisation of vinyl ester with crotonic acid takes place in the initial polymerisation stage, while (in contrast to the known method of preparation, where a monomer **mixture** of the same composition as for the initial polymerisation stage is added) the addition of extra vinyl ester alone is followed by a chain prolongation involving only vinyl ester units.

leurs caractéristiques intrinsèques (paramètres propres au produit), mais uniquement par leur mode de préparation (paramètres de leur procédé d'obtention).

3.2.1 Des produits du même type, à savoir des copolymères d'ester vinylique et d'acide crotonique et des copolymères greffés correspondants à base de polyalkylène-glycol sont déjà connus pour avoir été mentionnés respectivement dans les documents (1) et (2); la mode de préparation des produits revendiqués repose lui aussi sur le même principe que celui exposé dans les documents (1) et (2), à savoir une copolymérisation en présence d'un amorceur radicalaire et d'une substance régulatrice, avec addition d'un large excès d'ester vinylique par rapport à l'acide crotonique, et avec dans un premier stade démarrage de la polymérisation, que l'on achève ensuite en rajoutant du monomère. Ce mode de préparation des produits revendiqués est donc une simple adaptation de la technique opératoire d'un procédé connu dans son principe.

Etant donné qu'une règle d'expérience veut en chimie que des conditions opératoires à peu près identiques conduisent en général à des produits identiques ou à peu près identiques, le polymère obtenu à partir d'un procédé ainsi modifié ne devient pas automatiquement nouveau du fait de cette modification de la technique opératoire du procédé d'obtention. Pour montrer qu'il est nouveau, il faut bien plutôt apporter la preuve que la modification des paramètres du procédé d'obtention conduit à d'autres produits.

L'on peut concevoir en principe différentes façons d'administrer une telle preuve, par exemple par des considérations convaincantes, qui ne soient pas en contradiction avec les connaissances générales de l'homme du métier. Mais il peut suffire également de montrer qu'il existe de nettes différences dans les propriétés des produits: en effet, selon une règle d'expérience valable en chimie, les propriétés d'un produit portent la marque de la structure de celui-ci, de sorte que des différences dans les propriétés des produits permettent de conclure par déduction à une modification de structure.

3.2.2 Or l'intimée fait valoir entre autres, pour administrer cette preuve, que la modification du mode de préparation selon le brevet en litige doit nécessairement conduire à des produits de structure différente. Il doit donc se produire, au cours de la première étape de polymérisation, une copolymérisation de l'ester vinylique avec l'acide crotonique, tandis que (contrairement au mode de préparation connu dans lequel il est rajouté ensuite un **mélange** de monomères ayant la même composition que dans la première étape de polymérisation), après que l'on a rajouté uniquement de l'ester vinylique, il doit se produire un allongement de chaîne n'impliquant que des motifs d'ester vinylique.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Bei diesem Vortrag der Beschwerdegegnerin handelt es sich keinesfalls um zwingende Überlegungen im obigen Sinne. Insbesondere übersieht die Beschwerdegegnerin, daß sie selbst experimentell nachgewiesen hat, daß am Ende der ersten Polymerisationsstufe noch copolymerisationsfähige Crotonsäure vorhanden ist, die dann in der zweiten Polymerisationsstufe praktisch vollständig in die Makromoleküle eingebaut wird, d.h., auch bei der erfindungsgemäß abgewandelten Herstellungsweise erfolgt in der zweiten Polymerisationsstufe eine Kettenverlängerung sowohl durch Vinylesterals auch durch Crotonsäureeinheiten. Dies fällt um so stärker ins Gewicht, als nach der abgewandelten Herstellungsweise auch nur **geringe** Vinylestermengen — bis herab zu 2 Gew.-% der Gesamtmenge — nachdosiert werden können.

Schließlich muß man sich auch noch vor Augen halten, daß ein wie auch immer (z.B. durch ein Herstellungsverfahren oder physikalische Parameter) definiertes Polymerisat kein chemisches Individuum nach Art einer niedermolekularen organischen Verbindung darstellt, sondern ein kompliziertes Gemisch von Individuen mit über einen mehr oder minder breiten Bereich statistisch verteilten Molekulargewichten (K-Werten) sowie im Falle von Copolymeren auch statistisch verteilten Einheiten der zwei (oder mehr) zugrundeliegenden Monomeren. Es ist daher zu erwarten, daß sich die statistischen Verteilungsbereiche der nach dem Nachpolymerisieren vorliegenden Individuen gemäß Streitpatent einerseits und gemäß Stand der Technik andererseits so stark überschneiden, daß von einem signifikant verschiedenen, also neuen Produkt nicht mehr gesprochen werden kann.

Insgesamt ist durch den oben erwähnten Vortrag der Beschwerdegegnerin die Neuheit der Erzeugnisse gemäß Anspruch 4 nicht nachgewiesen worden.

3.2.3 Auch ein Beleg dafür, daß sich die Eigenschaften dieser Erzeugnisse von denjenigen der bekannten Erzeugnisse deutlich unterscheiden, liegt nicht vor. Die Beschwerdegegnerin kann nicht mit dem Einwand gehört werden, die Neuheit ihrer Erzeugnisse ergebe sich bereits aus deren praktischer Geruchsfreiheit, verglichen mit den "*maggiähnlich*" riechenden bekannten Erzeugnissen; denn sie hat auf Befragen selbst eingeräumt, daß dieser unerwünschte Geruch bzw. dessen Fehlen nicht auf Stoffparameter der bekannten bzw. patentgemäßen Erzeugnisse, sondern auf Vorhandensein bzw. Fehlen mengenmäßig geringfügiger monomerer Verunreinigungen mit solchem Geruch zurückgeht.

Beim Neuheitsnachweis haben aber solche Eigenschaften auszuscheiden, die nicht auf Stoffparameter des Erzeugnisses selbst zurückgehen können, d.h.

This submission by the respondent is in no way conclusive in the above sense. In particular the respondent overlooks the fact that he has himself demonstrated experimentally that crotonic acid still capable of copolymerisation is present at the end of the initial polymerisation stage and is then more or less fully incorporated in the macromolecules in the second polymerisation stage. This means that with the modified method of preparation according to the invention, too, chain prolongation is caused in the second polymerisation stage both by vinyl ester units and by crotonic acid units. This is all the more important since the modified method of preparation also allows only **small** quantities of extra vinyl ester — down to 2% by weight of the total quantity — to be added.

Finally, it must also be remembered that a polymer, however defined (e.g. in terms of a manufacturing process or physical parameters), is not a chemical species like a low-molecular organic compound, but a complex mixture of species with molecular weights (K values) statistically spread over a more or less broad range, and also, in the case of copolymers, with statistically spread units of the two (or more) basic monomers. It is therefore to be expected that the statistical ranges of distribution of the species present after post-polymerisation according to the contested patent on the one hand and in the state of the art on the other overlap so considerably that there can no longer be any question of a significantly different, i.e. new, product.

All in all, the above-mentioned submission by the respondent fails to demonstrate the novelty of the products according to Claim 4.

3.2.3 Nor is there any evidence that the properties of these products differ markedly from those of the known products. Credence cannot be given to the respondent's objection that the novelty of his products derives alone from their being practically odourless compared with the known products, which have an odour similar to that of an artificial food seasoning ("*Maggi*"); he did, after all, himself concede when questioned that this unwanted odour or the lack of it is due not to the substance parameters of the known products or of those according to the patent but to the presence or absence of insignificant quantities of monomer impurities with an odour of that type.

Evidence of novelty, however, cannot involve properties which are not attributable to the substance parameters of the product itself, i.e. which are not

Les arguments avancés par l'intimée ne constituent pas des considérations convaincantes au sens où la Chambre l'entendait plus haut. En particulier, l'intimée oublie qu'elle a elle-même prouvé expérimentalement qu'il subsiste encore à la fin de la première étape de polymérisation de l'acide crotonique apte à se copolymériser, qui est ensuite pratiquement incorporé en totalité dans la macromolécule au cours de la seconde étape de polymérisation, c'est-à-dire qu'avec le mode de préparation modifié selon l'invention il se produit également dans la seconde étape de polymérisation un allongement de chaîne impliquant à la fois des motifs d'ester vinylique et d'acide crotonique. Ce fait a d'autant plus d'importance que, selon le mode de préparation modifié, on ne peut là encore rajouter ensuite que de **faibles** quantités d'ester vinylique — pouvant ne représenter que 2% en poids de la quantité totale.

Il convient enfin de noter qu'un polymère défini d'une manière quelconque (par exemple par un procédé de préparation ou par des paramètres physiques) ne constitue pas un individu chimique comme c'est le cas d'un composé organique de faible poids moléculaire, mais un mélange complexe d'individus ayant des poids moléculaires distribués statistiquement sur un domaine plus ou moins étendu (valeurs K), ainsi que, dans le cas des copolymères, présentant également une distribution statistique des motifs des monomères constitutifs (qui doivent être au moins deux). Il faut donc s'attendre à ce que les domaines de distribution statistique des individus présents après la post-polymérisation, selon le brevet contesté d'une part et selon l'état de la technique d'autre part, se recoupent si largement qu'on ne peut plus parler d'un produit significativement différent, donc nouveau.

Au total, en dépit des arguments exposés plus haut, l'intimée n'est pas parvenue à démontrer la nouveauté des produits selon la revendication 4.

3.2.3 L'intimée n'a pas non plus apporté la preuve que les propriétés de ces produits se distinguent nettement de celles des produits connus. La Chambre ne saurait suivre l'intimée lorsque celle-ci objecte que la nouveauté de ses produits tient déjà au fait que ceux-ci sont pratiquement exempts d'odeur, comparés aux produits connus à "l'odeur de bouillon Maggi" (arôme de synthèse pour sauces); en effet, questionnée à ce sujet, elle a elle-même reconnu que cette odeur indésirable, ou son absence, est due, non pas à des paramètres propres aux produits connus ou aux produits selon le brevet, mais à la présence, ou à l'absence, de faibles quantités d'impuretés monomères ayant une telle odeur.

Or les propriétés qui ne permettent pas de remonter à des paramètres propres au produit, autrement dit qui ne sont pas inhérentes à celui-ci, ne peuvent être

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

diesem inhärent sind.

Anders ausgedrückt: Ein bekanntes Erzeugnis wird nicht notwendigerweise schon dadurch neu, daß es in reinerer Form bereitgestellt wird. Auch die Geruchsfreiheit vermag also die Neuheit der beanspruchten Erzeugnisse nicht herzustellen.

3.3 Bei dieser Sachlage braucht nicht untersucht zu werden, ob Anspruch 4 auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Da über einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, braucht im Rahmen des Hauptantrages auch die Patentfähigkeit der Ansprüche 1 bis 3 nicht untersucht zu werden. Dieser ist vielmehr insgesamt zurückzuweisen.

4. Anders verhält es sich mit dem Hilfsantrag, dem zufolge nur die erteilten Verfahrensansprüche 1 bis 3 weiterverfolgt werden.

5. Am nächsten kommender Stand der Technik sind (1) — hinsichtlich der gewöhnlichen Copolymeren — und (2) — hinsichtlich der Pfropfcopolymeren. Beide Dokumente umfassen Verfahren zur Herstellung von Vinylester-Crotonsäure-Copolymeren — siehe (1), Spalte 4, Zeilen 46 bis 49, und Beispiel 4, Spalte 6, sowie (2), Beispiel 13, Spalte 12 — in Gegenwart eines radikalbildenden Initiators und einer Reglersubstanz und erwähnen auch bereits Geruchsprobleme, die im Falle gewisser Anwendungsgebiete der Polymerprodukte durch darin enthaltene Verunreinigungen auftreten; vgl. (1), Spalte 1, Zeilen 10 bis 15, und Spalte 3, Zeilen 50 bis 54, sowie (2), Spalte 3, Zeile 65, bis Spalte 4, Zeile 56. Nach den Angaben der Patentinhaberin steht der den bekannten Copolymeren anhaftende unangenehme Geruch ihrer Anwendung als Haarfestiger entgegen.

6. Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das zu geruchssarmen Vinylester-Crotonsäure-Copolymeren, insbesondere solche ohne "maggiähnlichen Geruch", führt.

7. Als Lösung für diese Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 ein Verfahren bereitgestellt, bei dem

(A) bei einem Gewichtsverhältnis Vinylester/Crotonsäure von 100:1 bis 100:20

(B) 70 bis 98 Gewichtsprozent der einzusetzenden Vinylestermenge mit der Gesamtmenge der Crotonsäure — gegebenenfalls in Gegenwart des gesamten Polyalkylenglykols — copolymerisiert und dann unter Nachdosierung der restlichen Vinylestermenge nachpolymerisiert werden, woran sich

(C) eine Schlepptrennung mit 5 bis 50 Gewichtsprozent, bezogen auf das Copolymer, eines Alkohols mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen anschließt.

inherent in it.

In other words, a known product does not necessarily acquire novelty merely by virtue of the fact that it is prepared in a purer form. Nor, therefore, does their lack of odour make the claimed products new.

3.3 There is no need in these circumstances to examine whether Claim 4 is based on an inventive step. Since a decision can only be taken on a request as a whole, there is no need, in the context of the main request, to look into the patentability of Claims 1 to 3 as well. Instead, the main request is to be refused as a whole.

4. The same does not apply to the alternative request, which pursues only the granted process Claims 1 to 3.

5. The closest state of the art is represented by (1) in respect of ordinary copolymers and by (2) in respect of graft copolymers. Both documents are concerned with processes for manufacturing vinyl ester/crotonic acid copolymers — see (1), column 4, lines 46 to 49, and Example 4, column 6; and (2), Example 13, column 12 — in the presence of a radical-forming initiator and a regulating substance, and also mention odour problems which occur, when polymer products are used for certain purposes, as a result of the impurities they contain; cf. (1), column 1, lines 10 to 15, and column 3, lines 50 to 54; and (2), column 3, line 65, to column 4, line 56. According to the patent proprietor the unpleasant odour of the known copolymers presents an obstacle to their being used as hair-setting lotions.

6. By contrast, the problem of the invention is to indicate a process which produces vinyl ester/crotonic acid copolymers with only a faint odour and particularly without an odour similar to that of artificial food seasoning ("Maggi").

7. Claim 1 proposes to solve this problem by means of a process in which

(A) with a vinyl ester/crotonic acid weight ratio of 100:1 to 100:20

(B) 70 to 98% by weight of the total amount of vinyl ester is copolymerised with the total amount of crotonic acid — optionally in the presence of the total amount of polyalkylene glycol — and then post-polymerised while the remainder of the vinyl ester is added, after which

(C) entrainer distillation is carried out with 5 to 50% by weight, referred to the copolymer, of an alcohol having from 1 to 3 carbon atoms.

retenues lorsqu'il s'agit d'administrer la preuve de la nouveauté.

En d'autres termes, un produit connu ne devient pas nécessairement nouveau du seul fait qu'il est préparé sous une forme plus pure. Par conséquent, l'absence d'odeur ne peut elle non plus fonder la nouveauté des produits revendiqués.

3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si la revendication 4 implique une activité inventive. Etant donné qu'il ne peut être statué que globalement sur une conclusion, il est également inutile d'examiner dans le cadre de la conclusion présentée à titre principal la brevetabilité des revendications 1 à 3. Il convient au contraire de rejeter cette conclusion en bloc.

4. Il en va autrement pour la conclusion présentée à titre subsidiaire, par laquelle il n'est demandé le maintien du brevet que pour les revendications de procédé 1 à 3.

5. Les documents de l'état de la technique les plus proches sont le document (1) — en ce qui concerne les copolymères ordinaires — et le document (2) — en ce qui concerne les copolymères greffés. Ces deux documents concernent des procédés de préparation de copolymères d'ester vinylique et d'acide crotonique — cf. le document (1), colonne 4, lignes 46 à 49, et l'exemple 4, colonne 6, ainsi que le document (2), exemple 13, colonne 12 — en présence d'un amorceur radicalaire et d'une substance régulatrice, et font déjà état eux aussi de problèmes d'odeur rencontrés dans le cas de certaines applications des produits polymères et dus à des impuretés contenues dans ces produits; cf. le document (1), colonne 1, lignes 10 à 15, et colonne 3, lignes 50 à 54, ainsi que le document (2), colonne 3, ligne 65, à colonne 4, ligne 56. Selon la titulaire du brevet, l'odeur désagréable des copolymères connus fait obstacle à leur utilisation comme fixateurs pour cheveux.

6. A l'opposé, l'invention vise à exposer un procédé permettant d'obtenir des copolymères d'ester vinylique et d'acide crotonique pratiquement sans odeur, et en particulier sans "l'odeur de bouillon Maggi".

7. La solution indiquée à cet effet, selon la revendication 1, est un procédé dans lequel

(A) pour un rapport ester(s) vinylique(s)/acide crotonique compris entre 100:1 et 100:20

(B) 70 à 98% en poids de la quantité d'ester vinylique à utiliser sont copolymérisés avec la totalité de l'acide crotonique — éventuellement en présence de la totalité du polyalkylène-glycol — puis post-polymerisés par addition du reste de l'ester vinylique,

(C) cette réaction étant suivie d'une distillation avec pour agent d'entraînement un alcanol contenant de 1 à 3 atomes de carbone, utilisé en une quantité de 5 à

Durch die genannte Gestaltung des eigentlichen Polymerisationsverfahrens sollen schwerflüchtige, durch die Schleppmitteldestillation leichtflüchtige geruchsverursachende Restmonomeren und sonstige Verunreinigungen entfernt und so praktisch geruchsfreie Endprodukte erhalten werden.

8. Wie insbesondere durch den am 10. Januar 1985 eingegangenen Versuchsbericht belegt und von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, wird die bestehende Aufgabe durch die angegebenen Merkmale auch tatsächlich gelöst.

9. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag ist unstrittig neu, so daß sich Ausführungen hierzu erübrigen.

10. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von (1) bzw. (2) auszugehen, in denen Verfahrensweisen beschrieben sind, wie sie im Oberbegriff von Anspruch 1 angegeben sind.

10.1 Zudem ist diesen beiden Dokumenten auch Merkmal (A) bereits zu entnehmen; denn Beispiel 4 von (1) offenbart für eine gewöhnliche Copolymerisation (allerdings unter Beteiligung einer dritten Monomerkomponente, die aber im Rahmen der Gesamtoffenbarung von (1) nicht zwingend vorgesehen ist; vgl. Spalte 4, Zeilen 46 bis 49) ein Vinylacetat/Crotonsäure-Gewichtsverhältnis von 100:7,8 und Beispiel 13 von (2) für eine Pfropfcopolymerisation in Gegenwart von Polyäthylenglykol ein solches von 100:8.

10.2 Merkmal (B) ist in (1) und (2) unstrittig nicht offenbart; denn nach beiden Dokumenten wird zunächst anpolymerisiert und dann — im Falle der hier allein interessierenden Copolymerisation — das restliche Monomergemisch zugegeben (siehe (1), Spalte 2, Zeilen 50 bis 52, in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 6 bis 9, sowie Beispiel 4, Spalte 6, Zeilen 5 bis 15, bzw. (2), Spalte 2, Zeilen 31 bis 33); diese Verfahrensweise unterscheidet sich deutlich von der nach dem Streitpatent, wonach für die Copolymerisation die eine Monomerkomponente vollständig, die andere nur teilweise vorgelegt und dann die Restmenge der zweiten nachdosiert wird.

In (3) ist übrigens keine retardierende Wirkung von Crotonsäure **auf die Copolymerisation** von Vinylestern, sondern lediglich eine Verlangsamung (Retardierung) der Vinylesterpolymerisation, d.h. einer Homopolymerisation, beschrieben. Liest man allerdings diese Aussage im Zusammenhang mit dem in der Tabelle von Seite 587 auf "retarda-

Carrying out the actual polymerisation process in this way is intended to remove scarcely volatile odour-producing residual monomers, while the purpose of entrainer distillation is to eliminate highly volatile odour-producing residual monomers and other impurities and thus to obtain end products which are practically odourless.

8. As demonstrated in particular by the test report received on 10 January 1985, the problem in question is indeed solved by the characteristics indicated. This is not disputed by the appellant.

9. The subject-matter according to the alternative request is indisputably new and does not therefore require comment.

10. An assessment of inventive step must be based on (1) or (2), which describe processes of the type given in the pre-characterising portion of Claim 1.

10.1 Both these documents, moreover, incorporate characteristic (A). For an ordinary copolymerisation process (albeit involving a third monomer component, which, however, is not indispensable within the total disclosure of (1); cf. column 4, lines 46 to 49), Example 4 of (1) discloses a vinyl acetate/crotonic acid weight ratio of 100:7.8, while Example 13 of (2) discloses a corresponding ratio of 100:8 for a graft copolymerisation process in the presence of polyethylene glycol.

10.2 It is beyond dispute that characteristic (B) is not disclosed in (1) and (2). In both documents, initial polymerisation is first of all carried out, after which — in the case of copolymerisation, which is the only aspect of interest in this context — the residual monomer mixture is added (see (1), column 2, lines 50 to 52, in conjunction with column 3, lines 6 to 9; and Example 4, column 6, lines 5 to 15; and (2), column 2, lines 31 to 33). This process differs markedly from the process according to the contested patent, where copolymerisation involves introducing the total quantity of one monomer component and only part of the other, and then adding the remainder of the second one.

Furthermore, (3) contains no reference to any retarding effect of crotonic acid **on the copolymerisation** of vinyl esters, but only to a deceleration (retarding) of the vinyl ester polymerisation process, i.e. of a homopolymerisation process. But if we consider this statement together with the word "copolymerization", which follows the word "retarda-

50% en poids par rapport au copolymère.

Ce mode de mise en oeuvre du procédé de polymérisation proprement dit doit permettre d'éliminer les monomères restants de faible volatilité, rendus très volatiles par la distillation avec un agent d'entraînement, qui sont à l'origine de l'odeur, ainsi que d'autres impuretés, et d'obtenir ainsi des produits finals pratiquement sans odeur.

8. Comme l'a montré en particulier le compte rendu d'essai reçu par l'OEB le 10 janvier 1985, et comme le reconnaît la requérante, le problème posé est effectivement résolu par les caractéristiques indiquées.

9. L'objet du brevet selon la conclusion présentée à titre subsidiaire est incontestablement nouveau, il est donc inutile de s'étendre davantage à ce propos.

10. Pour apprécier l'activité inventive, il convient de se référer au document (1) ou au document (2), dans lesquels sont décrits des modes opératoires comme ceux qui sont indiqués dans le préambule de la revendication 1.

10.1 En outre, la caractéristique indiquée ci-dessus sous (A) peut elle aussi déjà se déduire de ces deux documents; en effet l'exemple 4 du document (1) fait état pour une copolymérisation classique (certes avec la participation d'un troisième composant monomère, mais qui n'est pas impérativement prévue si l'on se replace dans le cadre de l'exposé d'ensemble du document (1), cf. colonne 4, lignes 46 à 49) d'un rapport en poids de 100:7,8 entre l'acétate de vinyle et l'acide crotonique, et l'exemple 13 du document (2) indique un rapport de 100:8 pour une copolymérisation de greffage en présence de polyéthylène-glycol.

10.2 La caractéristique indiquée ci-dessus sous (B) n'est incontestablement pas décrite dans le document (1) et dans le document (2); en effet, selon ces deux documents, on commence d'abord la polymérisation, puis — dans le cas de la copolymérisation, qui est la seule chose qui nous intéresse ici — on ajoute le mélange monomère restant (cf. le document (1), colonne 2, lignes 50 à 52, en liaison avec la colonne 3, lignes 6 à 9, ainsi que l'exemple 4, colonne 6, lignes 5 à 15, et le document (2), colonne 2, lignes 31 à 33); ce mode opératoire se distingue nettement de celui divulgué dans le brevet contesté, selon lequel, pour la copolymérisation, l'un des constituants monomères est utilisé en totalité et l'autre seulement pour une fraction, après quoi l'on rajoute la quantité restante du second.

Dans le document (3) il n'est par ailleurs pas décrit d'action retardatrice de l'acide crotonique **sur la copolymérisation** d'esters vinyliques, mais uniquement un ralentissement de la polymérisation d'esters vinyliques, c'est-à-dire d'une homopolymérisation. Il est vrai que si l'on lit cette indication en liaison avec le tableau de la page 587, dans lequel le

tion" folgenden Wort "copolymerization" sowie mit (1) und (2), wonach Vinylester zur Copolymerisation mit Crotonsäure befähigt sind, so liegt der Schluß nahe, daß neben der Beteiligung der Crotonsäure am Polymerisationsvorgang (Copolymerisation) eine Verlangsamung stattfindet. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, daß in dem zunächst erhaltenen Copolymerisat noch zwingend störende Restmengen monomerer Crotonsäure vorliegen. Das Vorliegen solcher Restmengen ist weder dem gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik direkt oder indirekt zu entnehmen, noch konnte es angesichts des großen Vinylesterüberschusses als wahrscheinlich gelten. Auch wenn man einräumt, daß es für den Fachmann, den das vorliegende Geruchsproblem beschäftigte, auf der Hand lag, den Ursachen des störenden Geruchs mit analytischen Mitteln auf den Grund zu gehen, und er dabei — mit mehr oder minder großer Überraschung — das Vorliegen von monomerer Crotonsäure konstatieren konnte, so wurde dadurch noch nicht deren Entfernung gerade durch Nachpolymerisieren mit nachdosiertem Vinylester nahegelegt. Wenn die Beschwerdeführerin behauptet, diese Maßnahme sei "der einzige Weg" zur Beseitigung des störenden Geruches gewesen, so übersieht sie dabei, daß im gesamten entgegengehaltenen Stand der Technik ein Vorbild für diese Maßnahme fehlt; vielmehr ist dort nur von Umfällen — siehe z.B. (2), Spalte 5, Zeilen 51 bis 53, und Spalte 6, Zeilen 28 bis 30 — und Extraktion — siehe z.B. (2), Spalte 10, Zeilen 57 bis 58 — sowie vom Anlegen eines pulsierenden Vakuums für die Entfernung flüchtiger Monomere — siehe z.B. (2), Spalte 8, Zeilen 1 bis 2, und Spalte 5, Zeilen 46 bis 47 — die Rede. Somit ist dem entgegengehaltenen Stand der Technik kein Hinweis auf Merkmal (B) zu entnehmen. Die überraschende Erkenntnis, daß dieses Merkmal wesentlich zur Lösung der bestehenden Aufgabe beiträgt, ist daher von erfinderischem Rang.

10.3 Hinsichtlich Merkmal (C) befaßt sich Dokument (2) vorwiegend mit Polymerisation ohne Gegenwart von Lösungsmitteln oder nachfolgende Destillation mit einem solchen. Beispiel 11 beschreibt eine Lösungsmittelpolymerisation in Methanol, ohne anschließende destillative Maßnahmen. Dokument (2) offenbart Merkmal (C) daher nicht.

Dokument (1) erwähnt die Copolymerisation von Vinylestern in organischen Lösungsmitteln, gefolgt von deren Entfernung (Spalte 1, Zeilen 26 bis 31). Als bisher übliche Lösungsmittel werden niedere aliphatische Alkohole genannt (Spalte 1, Zeilen 38 bis 40), nach der Lehre von (1) jedoch sekundäre empfohlen (Spalte 2, Zeilen 39 bis 44, sowie Patentanspruch). Mengenmäßig ist von 1 bis 50%, bezogen auf das Gesamt-

tion" in the table on page 587, and with (1) and (2), according to which vinyl esters are capable of copolymerisation with crotonic acid, the obvious conclusion is that a deceleration takes place in addition to the participation of the crotonic acid in the polymerisation process (copolymerisation). This does not mean, however, that the copolymer obtained initially still necessarily contains troublesome residues of monomeric crotonic acid. The presence of such residues cannot be inferred directly or indirectly from any part of the cited state of the art, nor could it be regarded as probable in view of the substantial excess of vinyl ester. Even if it is conceded that it was obvious to the skilled person concerned with the present odour problem to use analytical means to determine the causes of the troublesome odour and that he was able in the process to establish — with a greater or lesser degree of surprise — the presence of monomeric crotonic acid, this was not enough to suggest post-polymerisation with extra vinyl ester added as the means of removing it. When the appellant maintains that this was "the only way" of eliminating the troublesome odour, he overlooks the fact that no precedent for this expedient exists anywhere in the cited state of the art; on the contrary, the state of the art refers only to reprecipitation (see, for example, (2), column 5, lines 51 to 53, and column 6, lines 28 to 30), to extraction (see, for example, (2), column 10, lines 57 and 58) and to the application of a pulsating vacuum for the removal of volatile monomers (see, for example, (2), column 8, lines 1 and 2, and column 5, lines 46 and 47). Thus, the cited state of the art contains no reference to characteristic (B). The surprising finding that this characteristic helps considerably in solving the problem in question is therefore of an inventive nature.

10.3 With regard to characteristic (C), document (2) deals primarily with polymerisation without the use of solvents or subsequent distillation with a solvent. Example 11 describes solvent polymerisation in methanol without subsequent distillation. Document (2) consequently does not disclose characteristic (C).

Document (1) mentions the copolymerisation of vinyl esters in organic solvents followed by their removal (column 1, lines 26 to 31). Lower aliphatic alcohols are stated to be the solvents commonly used up to that time (column 1, lines 38 to 40), although the teaching in (1) recommends secondary ones (column 2, lines 39 to 44, and the claim). The quantities indicated are from 1 to 50% referred to the total weight of solvent

mot "retardation," (retard) est suivi du mot "copolymérisation" et avec les documents (1) et (2), selon lesquels les esters vinyliques sont aptes à se copolymériser avec de l'acide crotonique, on est amené à conclure que, outre la participation de l'acide crotonique au processus de polymérisation (copolymérisation), il se produit un ralentissement. On ne peut cependant pas en déduire qu'il subsiste nécessairement dans le copolymère obtenu en premier lieu des quantités résiduelles gênantes d'acide crotonique monomère. La présence de ces quantités résiduelles ne peut se déduire ni directement ni indirectement de l'ensemble des antériorités citées et ne pouvait être considérée comme probable du fait du grand excès d'ester vinylique. Même si l'on admet que pour l'homme du métier chargé de résoudre le problème d'odeur dont il est question ici, la recherche des causes de cette odeur gênante par des moyens analytiques s'imposait, ce qui l'amenait alors — avec plus ou moins d'étonnement — à constater la présence d'acide crotonique monomère, l'élimination dudit acide précisément par post-polymerisation avec une quantité supplémentaire d'ester vinylique n'en devenait pas pour autant évidente. Lorsque la requérante soutient que cette réaction était "le seul moyen" d'éliminer l'odeur gênante, elle oublie que cette réaction est sans exemple dans toutes les antériorités citées, où il est question simplement de reprecipitations — cf. par exemple le document (2), colonne 5, lignes 51 à 53, et colonne 6, lignes 28 à 30 — et d'extraction — cf. par exemple le document (2), colonne 10, lignes 57 à 58 — ainsi que de l'application discontinue d'une pression réduite, pour éliminer les monomères volatils — cf. par exemple le document (2), colonne 8, lignes 1 et 2, et colonne 5, lignes 46 à 47. Par conséquent on ne peut pas trouver dans les antériorités citées une quelconque mention de la caractéristique indiquée plus haut sous (B). La constatation inattendue selon laquelle cette caractéristique apporte une contribution essentielle à la résolution du problème posé dénote donc une activité inventive.

10.3 En ce qui concerne la caractéristique indiquée plus haut sous (C), le document (2) porte principalement sur la polymérisation sans solvant ou sur la distillation avec un solvant qui intervient ensuite. L'exemple 11 décrit une polymérisation avec solvant dans le méthanol, non suivie de distillation. Le document (2) ne divulgue donc pas la caractéristique indiquée sous (C).

Le document (1) mentionne la copolymérisation d'esters vinyliques dans des solvants organiques, suivie de l'élimination de ces derniers (colonne 1, lignes 26 à 31). Sont cités comme solvants classiques des alcools aliphatiques inférieurs (colonne 1, lignes 38 à 40), mais l'on peut déduire de l'enseignement du document (1) que les alcools secondaires sont recommandés (cf. colonne 2, lignes 39 à 44, ainsi que la revendication

gewicht von Lösungsmittel und Monomeren, entsprechend etwa 1 bis gegen 100%, bezogen auf das gebildete Polymerprodukt, die Rede (Spalte 3, Zeilen 1 bis 5). Der sekundäre Alkohol kann nach der Polymerisation im Vakuum entfernt werden (Spalte 3, Zeilen 47 bis 50).

Da die Verwendung (und nachfolgende Abdestillation) von sekundären Alkoholen nach (1) aber nicht der Entfernung flüchtiger Verunreinigungen, sondern einem anderen Zweck (Herabsetzung des K-Werts) dienen soll, legt auch (1), für sich allein genommen, Merkmal (C) nicht nahe. Unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens erscheint zwar eine Schlepptischdestillation zur Entfernung flüchtiger Verunreinigungen nicht ungewöhnlich, doch ist Merkmal (C) jedenfalls im Rahmen der erfindungsgemäßen Aufgabenlösung nicht als "selbstverständlich" zubezeichnen.

10.4 Zusammenfassend ergibt sich, daß die Merkmalskombination gemäß Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

11. Die Ansprüche 2 und 3 richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1. Ihre Patentfähigkeit wird von der seinen getragen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, das europäische Patent in geändertem Umfang unter Wegfall von Anspruch 4 aufrechtzuerhalten.

and monomers, corresponding to roughly 1 to approximately 100% referred to the resulting polymer product (column 3, lines 1 to 5). The secondary alcohol can be removed *in vacuo* after polymerisation (column 3, lines 47 to 50).

However, since the use (and subsequent distilling off) of secondary alcohols according to (1) is intended not to remove volatile impurities but to serve another purpose (reduction of the K value), document (1) does not on its own suggest characteristic (C) either. Although entrainer distillation does not seem unusual for removing volatile impurities in the present state of the art, characteristic (C) cannot be regarded as "self-evident", at least within the context of the solution to the problem according to the invention.

10.4 To summarise, the combination of characteristics according to Claim 1 involves an inventive step.

11. Claims 2 and 3 are concerned with preferred embodiments of the process according to Claim 1. Their patentability derives from that of Claim 1.

ORDER

For these reasons, it is decided that:

1. The decision appealed against is set aside.
2. The case is remitted to the authority of first instance with the instruction that the European patent be maintained in amended form without Claim 4.

du brevet). En ce qui concerne les quantités, il est question de 1 à 50% d'alcool secondaire par rapport au poids total des solvants et des monomères, ce qui correspond à peu près à 1 à 100% environ, par rapport au produit polymère formé (colonne 3, lignes 1 à 5). L'alcool secondaire peut être éliminé sous vide après la polymérisation (colonne 3, lignes 47 à 50).

Cependant, comme l'utilisation (et l'élimination ensuite par distillation) d'alcools secondaires ne doit pas selon le document (1) servir à l'élimination d'impuretés volatiles, mais à un autre objectif (abaissement de la valeur K), le document (1), considéré en lui-même, ne rend pas évidente lui non plus la caractéristique indiquée sous (C). Si l'on fait appel aux connaissances générales de l'homme du métier, une distillation avec agent d'entraînement pour l'élimination d'impuretés volatiles n'apparaît certes pas inhabituelle, mais il n'en demeure pas moins en tout état de cause que la caractéristique indiquée sous (C) ne peut être qualifiée d'"évidente" dans le cadre de la solution du problème qui constitue l'objet de l'invention.

10.4 En résumé, il y a lieu de conclure que la combinaison des caractéristiques selon la revendication 1 implique une activité inventive.

11. Les revendications 2 et 3 portent sur des formes de mise en oeuvre préférées du procédé selon la revendication 1. Leur brevetabilité est fonction de la brevetabilité de la revendication 1.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, pour maintien du brevet européen dans sa forme modifiée par suppression de la revendication 4.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Einspruchsverfahren im EPA

Um Unklarheiten auszuschließen, wird darauf hingewiesen, daß sich die in ABI. EPA 9/1985 auf Seite 272 veröffentlichte Mitteilung des EPA über das Einspruchsverfahren ausschließlich auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilungen der Generaldirektion 2 bezieht.

Verzeichnis der nach Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ anerkannten Sachverständigen

Streichung aus dem Verzeichnis

1. Es wird auf Nummer 16 der Allgemeinen Bedingungen des Präsidenten des EPA für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ sowie auf das Verzeichnis der gemäß dieser Regel anerkannten Sachverständigen¹⁾ Bezug genommen.

2. Die beiden nachstehend genannten Personen werden aus dem Verzeichnis der anerkannten Sachverständigen gestrichen:

Dr. Clive K. MERCER (GB),
auf eigenen Antrag

Dr. Jean Noël MORFAUX (FR) †

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Opposition procedure in the EPO

By way of clarification it is pointed out that the information from the European Patent Office concerning the opposition procedure published in OJ 9/1985, page 272, only concerns the procedure before the Opposition Divisions of Directorate-General 2.

List of experts recognised under Rule 28 (5) (b) EPC

Deletion from the list

1. Reference is made to point 16 of the General Conditions set by the President of the EPO for the recognition of experts in accordance with Rule 28 (5) (b) EPC and to the list of experts recognised under that Rule¹⁾.

2. The following two persons are deleted from the list of recognised experts:

Dr Clive K. MERCER (GB),
at his request

Dr Jean Noël MORFAUX (FR) †

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

La procédure d'opposition à l'OEB

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que la communication de l'OEB sur la procédure d'opposition, publiée dans le Journal officiel de l'OEB n° 9/1985, page 272, se réfère exclusivement à la procédure devant les divisions d'opposition de la direction générale 2.

Liste des experts agréés conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) de la CBE

Radiation de la liste

1. Il est fait référence au point 16 des Conditions générales fixées par le Président de l'OEB aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréé conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) de la CBE ainsi qu'à la liste des experts agréés conformément à cette règle¹⁾.

2. Les deux personnes suivantes sont radiées de la liste des experts agréés:

Dr. Clive K. MERCER (GB),
sur requête personnelle

Dr. Jean Noël MORFAUX (FR) †

¹⁾ Vgl. ABI. 9/1981, S. 359 f.

¹⁾ Cf. OJ 9/1981, p. 359 et seq.

¹⁾ cf. JO n° 9/1981, p. 359 s.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

REPRESENTATION

**List
of professional
representatives before the
European Patent Office**

REPRESENTATION

**Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets**

Belgien/ Belgium/ Belgique**Änderungen/ Amendments / Modifications**

Dusseldorf, Raymond (BE)
UCB
Département D.T.B.
326, avenue Louise — Bte 7
B—1050 Bruxelles

Bundesrepublik Deutschland**Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bartels, Hans (DE)
Patentanwälte Phys.H. Bartels
Dipl.-Ing. H. Fink, Dr.-Ing. M. Held
Lange Strasse 51
D—7000 Stuttgart 1

Gothot, Rudolf (DE)
Schiffstrasse 5
D—7800 Freiburg i.Br.

Held, Martin (DE)
Patentanwälte Phys. H. Bartels,
Dipl.-Ing. H. Fink, Dr.-Ing. M. Held
Lange Strasse 51
D—7000 Stuttgart 1

Fink, Heinrich (DE)
Patentanwälte Phys. H. Bartels
Dipl.-Ing. H. Fink, Dr.-Ing. M. Held
Lange Strasse 51
D—7000 Stuttgart 1

Le Vrang, Klaus (DE)
Audi AG
Postfach 220
D—8070 Ingolstadt

Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Akerman, Casimir (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Hammond, William (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Béchchar, Jean (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Kopacz, William (US)
4, rue Brunel
F—75017 Paris

Bonnel, Henri (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Lepeudry-Gautherat, Thérèse (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Chaillot, Geneviève (FR)
22, rue de la Concorde
F—92700 Colombes

Robert, Jean-Pierre (FR)
Armengaud Jeune
Cabinet Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Gérardin, Robert Jean René (FR)
3A, avenue Georges Clémenceau
Boîte Postale 2 719
F—51055 Reims Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Weil, Roger (FR) — R. 102(1)
Centre de Recherches de Pont-à-Mousson
B.P. 28
F—54700 Pont-à-Mousson

Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Michelotti, Giuliano (IT)
c/o SAIC Brevetti S.r.l.
Viale Bianca Maria 15
I—20122 Milano

Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Pinter, Rudolf (AT)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Rudolf Pinter
Elisabethstrasse 1/24
A—1010 Wien

Widtmann, Georg (AT)
Austria Metall Aktiengesellschaft
Wohllebengasse 9
A—1040 Wien

Löschungen / Deletions/ Radiations

Regius, Karl Otto (AT) †
Patentanwalt Dipl.-Ing. Karl Otto Regius
Abt Karl-Gasse 25
A—1180 Wien

Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hugelin, Christiane (FR)
Cabinet Moser & Cie
76, rue de Lausanne
CH—1202 Genève

Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Forsberg, Lars-Åke (SE)
AB Volvo
S—405 08 Göteborg

Qviberg, Stefan Arne (SE)
Sandviksvägen 65
S—162 40 Stockholm

Hedefält, Dag (SE)
Försvarets Civilförvaltning
Patent Section
Box 80012
S—104 50 Stockholm

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Papik, Milos (SE)—R. 102(1)
AB Electrolux, Lilla Essinen 1
S—105 45 Stockholm

Vereinigtes Königreich/ United Kingdom/ Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Hooper, John Peter Lindsay (GB)
Fitzpatricks
53a High Street
GB—Huntingdon, PE18 6AQ Cambridgeshire

Huskisson, Frank Mackie (GB)
c/o Scully, Scott, Murphy & Presser
2 Park Street
GB—Windsor, Berkshire SL4 1LU

INTERNATIONALE VERTRÄGE

INTERNATIONAL TREATIES

TRAITES INTERNATIONAUX

Budapester Vertrag**Budapest Treaty****Traité de Budapest****I. Ratifikation durch Norwegen**

1. Die Regierung von Norwegen hat am 1. Oktober 1985 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

2. Infolgedessen wird der Vertrag für Norwegen am **1. Januar 1986** in Kraft treten.

II. National Collection of Animal Cell Cultures (NCACC)**Änderung der Bezeichnung**

Gemäß einer Mitteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland vom 3. September 1985¹⁾ wird die Bezeichnung der internationalen Hinterlegungsstelle **NCACC**²⁾ mit sofortiger Wirkung in **"European Collection of Animal Cell Cultures"** (ECACC) geändert.

I. Ratification by Norway

1. On 1 October 1985, the Government of Norway deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

2. Consequently, the treaty will enter into force for Norway on **1 January 1986**.

II. National Collection of Animal Cell Cultures (NCACC)**Change of Name**

By a communication dated 3 September 1985, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland¹⁾ has made it known that the above-mentioned international depositary authority²⁾ henceforth wishes to be known as the **"European Collection of Animal Cell Cultures"** (ECACC).

I. Ratification par la Norvège

1. Le gouvernement de la Norvège a déposé le 1^{er} octobre 1985 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

2. En conséquence, ledit traité entrera en vigueur à l'égard de la Norvège le **1^{er} janvier 1986**.

II. National Collection of Animal Cell Cultures (NCACC)**Modification de nom**

Conformément à une communication en date du 3 septembre 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord¹⁾, la désignation de l'autorité de dépôt internationale **NCACC**²⁾ est modifiée, avec effet immédiat, en **"European Collection of Animal Cell Cultures"** (ECACC).

¹⁾ Vgl. Industrial Property, Oktober 1985, S. 299.

²⁾ Vgl. ABI. 10/1984, S. 533 und ABI. 8/1985, S. 256.

¹⁾ See Industrial Property, October 1985, p. 299.

²⁾ See OJ 10/1984, p. 533 and OJ 8/1985, p. 256.

¹⁾ cf. La Propriété Industrielle, octobre 1985, p. 339.

²⁾ cf. JO n° 10/1984, p. 533 et JO n° 8/1985, p. 256.

HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

Unter dieser Rubrik werden in regelmäßigen Abständen bibliographische Hinweise auf dem Europäischen Patentamt bekanntgewordene Literatur zum europäischen Patentsystem, zum nationalen Patentrecht der EPÜ-Vertragsstaaten und zu internationalen Patentverträgen veröffentlicht.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Empfehlung der aufgeführten Bücher oder Zeitschriftenartikel durch das EPA zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information der am europäischen Patentrecht Interessierten; ihre Veröffentlichung bedeutet nicht, daß das EPA mit den in den aufgeführten Werken vertretenen Auffassungen übereinstimmt.

Das EPA kann keine Bestellungen für die aufgeführten Bücher und Artikel, die über den Fachbuchhandel und Fachbibliotheken zu beziehen sind, entgegennehmen.

INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

Under this heading, the European Patent Office will publish at regular intervals bibliographical details of literature which has come to its attention concerning the European patent system, the national patent law of the EPC Contracting States and international patent treaties.

This information does not claim to be comprehensive and should not be understood as recommendation by the EPO of the books or periodical articles listed. Its sole purpose is to keep those interested in European patent law informed and it in no way implies endorsement by the EPO of the views expressed in the works listed.

Nor is the EPO able to accept orders for the books and articles listed, which should be obtained from specialist booksellers and libraries.

RENSEIGNEMENTS BIBLIO- GRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Sous cette rubrique paraissent régulièrement des renseignements bibliographiques sur la littérature relative au système du brevet européen, au droit national des brevets des Etats parties à la CBE, ainsi qu'aux traités internationaux en matière de brevets, dont l'OEB aura eu connaissance.

Ces renseignements ne prétendent pas être exhaustifs. Ils n'impliquent pas davantage une quelconque recommandation de la part de l'Office à propos des ouvrages ou articles de revue mentionnés. Ils sont exclusivement destinés à informer les milieux intéressés. Les opinions exprimées dans ces ouvrages ou articles n'engagent que leurs auteurs.

Par ailleurs, l'OEB n'est pas en mesure d'accepter des commandes relatives auxdits ouvrages ou articles, qu'il est possible de se procurer auprès des librairies et bibliothèques spécialisées.

Abkürzungen/ Abbreviations/ Abréviations

EIPR	- European Intellectual Property Review (GB)
GRUR	- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Int.	- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
IIC	- International Review of Industrial Property and Copyright Law (DE)
Mitt.	- Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
NIR	- Nordisk Immateriellt Rättsskydd (SE)
Prop. Ind.	- Propriété industrielle (WO)
WPI	- World Patent Information (GB)

Bücher / Books / Livres

Andreolini, M.

Brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
Pirola editore, Milano, 1984, 161 p.

Beier, F. K./Haertel, K./Schricker, G. (Hrsg./ed./éd.)

Europäisches Patentübereinkommen
Münchener Gemeinschaftskommentar,
Carl Heymanns, München, 1984.

1. Lieferung:

van Benthem, J. B.

Geleitwort

Schricker, G.

Vorwort der Herausgeber

Haertel, K.

Die geschichtliche Entwicklung des europäischen
Patentrechts

Beier, F. K.

Das europäische Patentsystem

2. Lieferung:

Strebel, J.

Art. 90 und 91

Straus, J.

Art. 92 und 93

Singer, R.

Art. 94 bis 98

3. Lieferung:

Straus, J.

Rechtsprechung zum europäischen Patentrecht (bis 1982).

Bibliographie zum europäischen Patentrecht (bis 1982).

4. Lieferung:

Haertel, K.

Art. 14

5. Lieferung:

Pagenberg, J.

Art. 56 und 57

6. Lieferung:

Stauder, D.

Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll)

7. Lieferung:

Teschemacher, R.

Art. 82 bis 84

Straus, J.

Art. 85

Gall, G.

Art. 86

Chartered Institute of Patent Agents (Hrsg./ed./éd.)

Guide to the Patents Act 1977—Second Edition — Second Cumulative Supplément.
Sweet & Maxwell, London, 1985, 118 p.

Fernandez-Novoa, C./Gomez-Segade, J.A.

La Modernización del Derecho Español de Patentes.
Editorial Montecorvo, Madrid 1984, 347 p.

Gaul, D./Bartenbach, K.

Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes.
Schmidt, Köln, 1985, 3. Auflage.

INPI (Hrsg./ed./éd.)

2^e Colloque des juges européens de brevets
INPI, Bureau de la Documentation Juridique et Technique.

Melville, L. W.

Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing.
Sweet & Maxwell, London, 1979.

Millard, C.

Legal Protection of Computer Programs and Data.
Sweet & Maxwell, London, 1985.

Pedrazzini, M. M.

Patent- und Lizenzvertragsrecht.
Stämpfli, Bern, 1983, 195 S.

Reid, B. C.

A Practical Guide to Patent Law.
ESC Publishing, Oxford, 1984, 236 p.

Schulte-Hillen, J./von Wietersheim, B.

Patentdatenbankführer. Der direkte Draht zu allen Patentdatenbanken weltweit.
VDI Verlag, Düsseldorf, 1984, 166 S.

Vandenberghe, G.

Bescherming van Computersoftware. Een rechtsvergelijkend onderzoek.
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1984, 222 S.

Wittman, A./Schiffels, R./Hill, M. W.

Patent Documentation.
Sweet & Maxwell, London, 1979.

Zeitschriftenaufsätze / Articles*Asendorf, C. D.*

Europäische und internationale Patentanmeldungen als Grundlagen eines Prioritätsrechts für die Nachanmeldung der Erfindung in einem benannten Vertragsstaat.
GRUR, 1985, 577—581.

Axster, O.

Offene Fragen unter der EG-Gruppenfreistellungsverordnung für Patentlizenzverträge.
GRUR, 1985, 581—596.

Beier, F.-K.

Zur historischen Entwicklung des Erfordernisses der Erfindungshöhe.
GRUR, 1985, 606—616.

Beier, F.-K.

Patents and foreign trade.
IIC, 1984, 569—587.

Bruchhausen, K.

Die Rolle des Gemeinsamen Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente im Verletzungsprozeß.
GRUR, 1985, 620—627.

Crespi, S.

Biotechnology Patents — A Case of Special Pleading?
EIPR, 1985, 190—194.

Devons, D. J.

Besonderheiten des gewerblichen Rechtsschutzes in Großbritannien.
Mitt., 1985, 163—169.

Dörries, H.

Zum Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit aus der Sicht eines Anmelders.
GRUR, 1985, 627—631.

Gall, G.

Legal Documentation: The Role of the European Patent Office.
WPI, 1985, 151-158.

Gall, G.

The protection of inventions relating to computer programs under the new guidelines for examination in the European Patent Office = La protection des inventions relatives aux programmes d'ordinateurs selon les nouvelles directives de l'Office Européen des Brevets.
SILEX, Paris, 43-54, 55-68.

Gall, G.

Computerprogramme und Patentschutz.
Mitt. 1985, 181—186.

Gruszow, L.

L'utilisation de la voie euro-PCT pour l'obtention d'un brevet européen.
Prop. Ind., 1985, 229—244.

Gushu, L.

An Introduction to the System of Protection for Industrial Property in China.
EIPR, 1985, 43—47.

Hansen, B.

Zur Bedeutung der EPA-Entscheidung über die 2. Indikation für pharmazeutische Erfindungen.
GRUR Int., 1985, 557—560.

Hodkinson, K./Quest, B.

Further reform of the patent laws? The case against Petty Patents.
EIPR, 1985, 108—112.

Kalikow, M.

Die Praxis des US-amerikanischen Patent- und Markenamts, des Europäischen und des Japanischen Patentamts im Vergleich.
GRUR Int., 1985, 630—640.

Lambsdorff, H. G./Hamm, A.

Zur wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit von Patent-Hinweisen.
GRUR, 1985, 244—246.

Leloux, F. J.

Recent patent publications: an indispensable prerequisite for correct technical and commercial policy decisions.
WPI, 1984, 130—138.

Meller, M. N.

Patenting on the Isar — the central procurement of patents in Europe.
Journal of the Patent and Trademark Office Society, 1985, 179—200.

Meyer-Dulheuer, K.M.

Möglichkeiten und Grenzen des product-by-process-Anspruchs.
GRUR Int., 1985, 435—440.

Pårup M. S.

Correction of Errors in the European Patent Application — Rule 88 EPC.
NIR, 1985, 127—140.

Pfanner, K.

Die Zwangslizenzierung von Patenten: Überblick und neuere Entwicklungen.
GRUR Int., 1985, 357—372.

Raue, R.

La voie du PCT dans l'optique d'un déposant de la République fédérale d'Allemagne.
Prop. Ind., 1985, 244—250.

Schäfers, A.

Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter.
GRUR, 1985, 746—755.

Singer, R.

Der Neuheitsbegriff in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.
GRUR, 1985, 789—798.

Singer, R.

Grundsätze der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA unter besonderer Berücksichtigung der erfinderischen Tätigkeit.
Bulletin — Union des praticiens européens en propriété industrielle, 16/1984, 9—21.

Stone, P. A.

The EEC Block Exemption for Patent Licences — Part I.
EIPR, 1985, 173—179.

Stone, P.A.

The EEC Block Exemption for Patent Licences — Part II.
EIPR, 1985, 199—202.

Teschemacher, R.

Die Erteilung des europäischen Patents — Abschluß des Erteilungsverfahrens und Eintritt in den nationalen Bereich.
GRUR, 1985, 802—809.

Thompson, W. S.

Comment protéger une invention aux Etats-Unis d'Amérique par voie du PCT.
Prop. Ind., 1985, 251—256.

Tsuji, M.

Le système du PCT au Japon: situation actuelle et perspectives.
Prop. Ind., 1985, 256—266.

Urner, P.

New guidelines for examination of computer programs in the European Patent Office.
Journal of the Japanese Group of AIPPI, 1/1985, 21—27.

von Pechmann, E.

Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente.
GRUR, 1985, 717—725.

Vossius, V./Jaenichen, H.-R.

Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach Europäischem Patentübereinkommen und Deutschem Patentgesetz — Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen.
GRUR, 1985, 821—829.

Wakasugi, K.

Patentadministration in Japan: Probleme und langfristiger Ausblick.
GRUR Int., 1984, 657—661.

White, A.

Patenting the Second Medical Indication.
EIPR, 1985, 62—69.