

**PATENT COOPERATION TREATY**

**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY**  
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| Applicant's or agent's file reference<br>2237/BrM/WeS  | <b>FOR FURTHER ACTION</b>  |  | See item 4 below |
| International application No.<br>PCT/EP2005/007513   | International filing date ( <i>day/month/year</i> )<br>12 July 2005 (12.07.2005) | Priority date ( <i>day/month/year</i> )<br>23 July 2004 (23.07.2004) |                  |
| International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated)<br>See relevant information in Form PCT/ISA/237 |  |  |                  |
| Applicant<br>RÖHM GMBH   |  |  |                  |

|  |                                     |   |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|--|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------|---|
| <p>1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).</p> <p>2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.</p> <p>In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.</p>  |                                     |   |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> <p>4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I   | Basis of the report | <input type="checkbox"/> | Box No. II | Priority | <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability | <input type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement | <input type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited | <input type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application | <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Box No. I                           | Basis of the report   |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input type="checkbox"/>   | Box No. II                          | Priority  |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input type="checkbox"/>   | Box No. III                         | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input type="checkbox"/>   | Box No. IV                          | Lack of unity of invention  |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Box No. V                           | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input type="checkbox"/>   | Box No. VI                          | Certain documents cited   |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input type="checkbox"/>   | Box No. VII                         | Certain defects in the international application  |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Box No. VIII                        | Certain observations on the international application   |                     |                          |            |          |                          |             |  |                          |            |                            |                                     |           |   |                          |            |                         |                          |             |  |                                     |              |   |

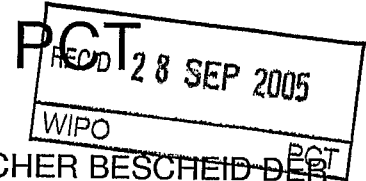
|   |   |
|---|---|
|   | Date of issuance of this report<br>23 January 2007 (23.01.2007) |
| The International Bureau of WIPO<br>34, chemin des Colombettes<br>1211 Geneva 20, Switzerland | Authorized officer<br><br><b>Ellen Moyse</b>                    |
| Facsimile No. +41 22 338 82 70  | e-mail: pt05@wipo.int   |

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220



**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER  
INTERNATIONALEN  
RECHERCHENBEHÖRDE**  
(Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

|   |   |  |
|---|---|--|
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2005/007513 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br>12.07.2005 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>23.07.2004 |
|---|---|--|

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C08F265/06

Anmelder  
RÖHM GMBH & CO. KG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
  - Feld Nr. II Priorität
  - Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
  - Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
  
2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.
  
3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Clement, S  
Tel. +49 89 2399-8512

---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Neuheit                   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1, 11, 12, 16 |
| Erfinderische Tätigkeit   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1, 11, 12, 16 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit | Ja: Ansprüche: 1-16<br>Nein: Ansprüche:        |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V:**

1. Die US-A-5,539,073 (D1) offenbart ein Kern/Schale-Polymerisat aus Latexteilchen mit einer Partikelgröße von mehr als 250 nm. In Beispiel 72 (Tabelle 10c) wird ein Kern/Schale-Polymerisat offenbart, wobei der Kern aus
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) Methylmethacrylate (MMA; MG=100)               | 228,59 g (48.6 Mol%) |
| b) Ethylhexylacrylat (EHA; MG=184)                | 445,05 g (51.3 Mol%) |
| c) Trimethylolpropane Triacrylate (TMPTA; MG=268) | 1.03 g (0.08 Mol%)   |
- besteht; und die Schale aus
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a)' MMA                                    | 177.34 g (54.1 Mol%) |
| b)' EHA                                    | 162.50 g (26.9 Mol%) |
| c)' t-Butylaminoethylmethacrylate (MG=157) | 23.99 g ( 4.6 Mol%)  |
| d)' Allylmethacrylate (MG=102)             | 47.97 g (14.4 Mol%)  |
- besteht.

Die Latices können Weichmacher enthalten und direkt eingesetzt oder getrocknet werden. Sie werden als Beschichtungen für Metall verwendet (Spalte 16, Zeilen 17-51).

Die unabhängigen Ansprüche 1, 11, 12, und 16 sind damit gegenüber der D1 nicht mehr neu (Art. 33 (2) PCT).

2. Die EP-A-1 162 217 (D2; in der Anmeldung erwähnt), Beispiel A11 beschreibt Kern/Schale-Polymerisate, die den anmeldungsgemäßen Polymerisaten im wesentlichen entsprechen. Der Kern des bekannten Polymerisates enthält jedoch eine N-haltige Verbindung, die anmeldungsgemäß für den Kern auszuschließen sind (Ansprüche; Absatz 113).

Somit sind die Ansprüche 1-16 gegenüber der D2 neu (Art. 33 (2) PCT).

Die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung sind die Verbesserung der Lagerstabilität, der Abriebbeständigkeit sowie der Kälteflexibilität und ein gutes Weichmacher-Rückhaltevermögen.

In der Anmeldung wurde anhand von Vergleichsbeispielen zwar gezeigt, dass Kern/Schale-Polymerisate, die überhaupt *keine* N-haltigen Verbindung enthalten, gegenüber den anmeldungsgemäßen Polymerisaten schlechtere Eigenschaften hinsichtlich der Lösung der Aufgabe aufweisen. Diese Vergleichsbeispiele

repräsentieren jedoch nicht den nächstliegenden Stand der Technik.

In der Anmeldung wurde nicht aufgezeigt, welche technischen Effekte dadurch erzielt werden, dass die N-haltige Verbindung im Kern des Kern/Schale-Polymerisates der D2 weggelassen wurde. Diese Maßnahme scheint willkürlich zu sein und basiert demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Ansprüche 1-16 erfüllen somit nicht die Erfordernisse des Art. 33 (3) PCT).

3. Aus der US-A-3,970,725 (D3), Beispiel 1, geht ebenfalls ein Kern-Schale-Polymerisat hervor, dass im wesentlichen demjenigen der Anmeldung entspricht, jedoch im Kern als auch in der Schale zuviel weitere copolymerisierbare Monomere enthält (Zusammenfassung; Spalte 10, Zeilen 24-27).

Neuheit gegenüber der D3 ist somit gegeben (Art. 33 (2) PCT).

Der Einwand wie unter Punkt 2) erläutert, ist auch auf die D3 anzuwenden:

Aus der Anmeldung ist nicht ersichtlich, welche technische Aufgabe dadurch gelöst wird, dass die Menge an weiteren copolymerisierbaren Monomeren verringert wird. Eine Verringerung dieser Menge scheint willkürlich zu sein und basiert nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 1 erfüllt demnach nicht die Erfordernisse des Art. 33 (3) PCT).

#### **Zu Punkt VIII:**

Die Beschreibung, Seite 16, 3. Absatz (im Falle mehrerer Schalen gilt die Menge für alle Schalen) scheint im Widerspruch zu Anspruch 1 (die Mengen gelten für eine Schale) zu stehen (Art. 6 PCT).