

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Mai 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1344/14 - 3.3.02

Anmeldenummer: 08759061.8

Veröffentlichungsnummer: 2170041

IPC: A01N25/04, A01N43/80

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
WIRKSTOFFSUSPENSIONEN IN GLYCERIN

Patentinhaberin:
Bayer CropScience AG

Einsprechende:
Syngenta Limited

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
VOBK Art. 12(4)
EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1344/14 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 16. Mai 2019

Beschwerdeführerin: Syngenta Limited
(Einsprechende) Jealott's Hill
International Research Centre
Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

Vertreter: Syngenta International AG
WRO B8-Z1-30
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel (CH)

Beschwerdegegnerin: Bayer CropScience AG
(Patentinhaberin) Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein (DE)

Vertreter: Ackermann, Joachim
Antoniterstraße 9
65929 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2170041 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 25. April 2014**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: P. O'Sullivan
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden (nachstehend "Beschwerdeführerin") richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der das europäische Patent Nr. EP 2 170 041 in seiner geänderten Fassung auf Basis des vor der Einspruchsabteilung damals anhängigen Hilfsantrags 1 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Hilfsantrag 1 enthält zehn Ansprüche. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Wirkstoff suspension, enthaltend:

- (a) mindestens 60 Gew. % Glycerin,*
- (b) ein oder mehrere agrochemische Wirkstoffe,*
- (c) ein oder mehrere Netzmittel,*
- (d) ein oder mehrere Dispergiermittel,*
- (e) ein oder mehrere Antischaummittel, und*
- (f) gegebenenfalls ein oder mehrere Mittel zum Einstellen rheologischer Eigenschaften,*
- (g) gegebenenfalls Säuren zum Einstellen eines pH-Wertes zwischen 2,5 bis 4,5,*
- (h) gegebenenfalls Konservierungsmittel (Biozide),*
- (i) gegebenenfalls weitere Formulierungshilfsmittel,*
- (j) gegebenenfalls weitere Tenside,*
- (k) gegebenenfalls weitere Lösungsmittel."*

- III. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgende Dokumente eingereicht:

D5: EP 1 161 866 A1

D6: JP 2001-81001: Übersetzung

Bezüglich des damals anhängigen Hilfsantrags 1 kam die Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Schluss, dass der beanspruchte Gegenstand im Lichte der D5 als nächstliegendem Stand der Technik erfinderisch sei.

IV. Mit der Beschwerdebegründung wurde das folgende Dokument eingereicht:

D19: US 4,348,385

In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin ausschließlich mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend.

V. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der Beschwerde als Hauptantrag, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage der mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Ansprüche der Hilfsanträge 1 bis 6. Ferner beantragte sie, das Dokument D19 nicht zum Verfahren zuzulassen.

VI. Am 18. Februar 2019 erging eine Mitteilung der Kammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. In dieser Mitteilung (Punkt 2.3) äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung, dass sie den Argumenten der Beschwerdeführerin bezüglich der Zulassung von D19 nicht zustimmen könne. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit stellte die Kammer fest, dass geklärt werden müsse, ob die Komponenten (a) bis (d) des Anspruchs 1 in D5 in Kombination miteinander offenbart würden.

VII. Am 16. Mai 2019 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit der Beschwerdeführerin, die ihr Nichterscheinen mit Schriftsatz vom 16. April 2019 angekündigt hatte, statt.

Während der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdegegnerin einen Anspruchssatz als Ersatz des bisherigen Hauptantrags ein. Alle weiteren Hilfsanträge wurden zurückgezogen.

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, der mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht wurde, und lautet wie folgt:

"1. Wirkstoff suspension, enthaltend:

(a) mindestens 60 Gew. % Glycerin,

(b) ein oder mehrere agrochemische Wirkstoffe, von denen mindestens einer ein Herbizid ist, das ausgewählt wird aus der Gruppe Thiencarbazone(-methyl), Flucarbazone, Propoxycarbazone, Amicarbazone, Mesosulfuron, Iodosulfuron-methyl(-sodium), Ethoxysulfuron, Amidosulfuron, Foramsulfuron, Diflufenican, Herbizide aus der Klasse der Benzoylcyclohexandione, Bromoxynilhaltige oder Ioxynilhaltige Produkte, Herbizide aus der Klasse der Aryloxy-Phenoxypropionate, Herbizide aus der Klasse der Oxyacetamide, Herbizide aus der Klasse der Triazolopyrimidinsulfonamid-Derivate, Desmedipham, Phenmedipham, Ethofumesate, Metamitron, Wirkstoffe aus der Klasse der HPPD-Inhibitoren, Wirkstoffe aus der Gruppe der phosphorhaltigen Herbizide oder deren Derivate,

(c) ein oder mehrere Netzmittel,

(d) ein oder mehrere Dispergiermittel,

(e) ein oder mehrere Antischaummittel, und

(f) gegebenenfalls ein oder mehrere Mittel zum

- Einstellen rheologischer Eigenschaften,*
(g) *gegebenenfalls Säuren zum Einstellen eines*
pH-Wertes zwischen 2,5 bis 4,5,
(h) *gegebenenfalls Konservierungsmittel (Biozide),*
(i) *gegebenenfalls weitere Formulierungshilfsmittel,*
(j) *gegebenenfalls weitere Tenside,*
(k) *gegebenenfalls weitere Lösungsmittel."*

Ansprüche 2 bis 10 des Hauptantrags sind identisch mit den Ansprüchen 2 bis 10 des von der Einspruchabteilung für gewährbar erachteten Antrags (damals Hilfsantrag 1).

VIII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte schriftsätzlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie den Widerruf des Streitpatents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2019 vor der Kammer eingereichten Ansprüche 1 bis 10 des Hauptantrags aufrechtzuerhalten. Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, das Dokument D19 nicht zum Verfahren zuzulassen.

IX. Die schriftsätzlich vorgetragenen Argumente der Beschwerdeführerin, die von Relevanz für die vorliegende Entscheidung sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulassung von D19

Die Einreichung von D19 mit der Beschwerdebegründung sei eine Reaktion auf die Anerkennung der

Beschwerdegegnerin im erstinstanzlichen Verfahren, dass der Bestandteil (e) der Ansprüche (das Vorliegen eines Antischaummittels) keinen erfinderischen Beitrag leiste. Zudem sei D19 hochrelevant, da es alle Merkmale des Anspruchs 1 (außer Bestandteil (e)) in einem einzigen Beispiel (Beispiel 9) offenbare.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Als nächstliegender Stand der Technik offenbare D5 alle Merkmale des Anspruchs 1 außer Bestandteil (e), das Vorliegen eines Antischaummittels. Dass in den Beispielen weniger Glycerin verwendet werde, ändere nichts daran, dass D5 Mengen von bis zu 65% Glycerin offenbare.

Die sich daraus ergebende technische Aufgabe, eine alternative Formulierung bereitzustellen, sei ohne erfinderisches Zutun durch die Verwendung eines aus D6 bekannten Antischaummittels gelöst.

- X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, die von Relevanz für die vorliegende Entscheidung sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulassung von D19

D19 sei verspätet vorgebracht und solle nicht zum Verfahren zugelassen werden.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Die Beurteilung von D5 in der angefochtenen Entscheidung sei richtig. Ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik erhalte der Fachmann für die Lösung der gestellten Aufgabe, eine erhöhte

Stabilität von Herbizidsuspensionen zu erreichen, keinen Hinweis, beispielsweise eine Glycerinmenge im anspruchsgemäßen Bereich zu wählen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdeführerin war ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen, ist jedoch nicht zum Termin erschienen. Um das Beschwerdeverfahren zu einem Abschluss zu bringen, entschied die Kammer gemäß Regel 115 (2) EPÜ, das Verfahren in Abwesenheit der Beschwerdeführerin fortzusetzen. Die Beschwerdeführerin wurde gemäß Artikel 15 (3) EPÜ so behandelt, als stütze sie sich auf ihr schriftliches Vorbringen.
2. Zulassung von Dokument D19
 - 2.1 Dokument D19 wurde von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Die Beschwerdeführerin verwendete D19 insbesondere dafür, neue Einwände gegen die erfinderische Tätigkeit geltend zu machen, und zwar (i) ausgehend von D19 als nächstliegendem Stand der Technik sowie (ii) ausgehend von D5 in Kombination mit D19. Artikel 12 (4) VOBK stellt es in das Ermessen der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.
 - 2.2 Die Beschwerdeführerin begründete das erst im Beschwerdeverfahren erfolgte Vorbringen von D19 damit, dass es eine Reaktion auf die Anerkennung der Beschwerdegegnerin im erstinstanzlichen Verfahren (vermutlich während der mündlichen Verhandlung) darstelle, wonach das Merkmal (e) der Ansprüche (das

Vorliegen eines Antischaummittels) keinen erfinderischen Beitrag leiste (siehe angefochtene Entscheidung, Seite 11, zweiter Absatz). Das Vorbringen von D19 beruhe daher darauf, dass im Hinblick auf diese Anerkennung das Dokument D19 zum ersten Mal im Verfahren relevant wurde, da es alle Merkmale des Anspruchs 1 mit Ausnahme des Antischaummittels enthielt.

- 2.3 Die Kammer stellt jedoch fest, dass in der angefochtenen Entscheidung der gleiche Unterschied in Bezug auf D5 festgestellt wurde (siehe angefochtene Entscheidung, Seite 11, erster Absatz). Somit fügt D19 hinsichtlich des Vorhandenseins eines Antischaummittels gegenüber D5 überhaupt nichts hinzu. Es ist daher nicht ersichtlich, wie die Einreichung von D19 eine Reaktion auf die Anerkennung sein kann, wonach ein solches Antischaummittel keinen erfinderischen Beitrag liefere. Die Kammer kann daher diesem Argument nicht folgen.
- 2.4 Der Kammer ist diesbezüglich bewusst, dass im Vergleich zu D5 das Dokument D19 mit Ausnahme der Komponente (e) alle Merkmale des Anspruchs 1 in einem einzigen Beispiel (Beispiel 9) offenbart, während dies in D5 nicht der Fall ist. Letzteres war jedoch von der Beschwerdegegnerin schon in Erwiderung auf die Einspruchsschrift (siehe Schriftsatz mit Datum vom 22. November 2012, Seite 11, letzter Absatz), d.h. bereits in einem frühen Stadium des Einspruchsverfahrens, erwähnt worden, so dass die Beschwerdeführerin ausreichend Zeit und mithin auch hinreichende Veranlassung gehabt hätte, D19 während des erstinstanzlichen Verfahrens einzureichen.
- 2.5 Auch der Einwand auf der Grundlage von D5 in Kombination mit D19 hätte bereits erstinstanzlich

vorgetragen werden können. D5 war bereits in der Einspruchsschrift als nächstliegender Stand der Technik genannt und so hätte es der Beschwerdeführerin obliegen, bereits in der Einspruchsschrift D5 mit D19 zu kombinieren.

2.6 Da D19 daher bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden können und sollen, hat die Kammer entschieden, dieses Dokument nach Artikel 12 (4) VOBK nicht zum Verfahren zuzulassen.

3. Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

3.1 Da D19 nicht zum Verfahren zugelassen wurde, war über die Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf Grundlage von D19 als nächstliegendem Stand der Technik und D19 als Sekundärdokument in Kombination mit D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht zu entscheiden.

3.2 Der nächstliegende Stand der Technik

3.2.1 Das Streitpatent beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wirkstoffsuspensionen, welche die Formulierung agrochemischer Wirkstoffe insbesondere im Hinblick auf die Lagerstabilität ermöglichen (Streitpatent, insbesondere Absatz [0006]).

3.2.2 D5 beschäftigt sich mit einer ähnlichen Aufgabe wie das vorliegende Patent, nämlich der Stabilität von Herbizidzusammensetzungen (vgl. D5, Absätze [0003] - [0006]), und kann daher im Einklang mit dem Vorbringen beider Parteien als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden.

3.3 Unterscheidungsmerkmale

3.3.1 D5 offenbart die Verbesserung der Stabilität von Vormischungen ("pre-mix" Zusammensetzungen) enthaltend Isoxaflutol und Glyphosat oder Glufosinat (Absatz [0006]; Komponente (b) des vorliegenden Anspruchs 1). Der Zusatz mehrwertiger Alkohole ausgewählt aus Glykol, Polyethylenglykol, Polypropylenglykol und Glycerin (Komponente (a) des vorliegenden Anspruchs 1) wird vorgeschlagen (Absatz [0007]). Die Menge der mehrwertigen Alkohole beträgt 15 bis 65 Gew.% (Absatz [0012]; Anspruch 5). Dieser Bereich überlappt mit dem anspruchsgemäßen Bereich von mindestens 60 Gew.-% Glycerin. Es wird in D5 auch erwähnt, dass die Zusammensetzungen unter anderem ein oberflächenaktives Mittel ("surface-active agent") enthalten können, das unter einem Netz-, Dispergier- oder Emulgiermittel ausgewählt werden kann (D5, Absatz [0016]; Merkmale (c) und (d) des vorliegenden Anspruchs 1). In den Beispielen wird Glycerin (anspruchsgemäße Komponente (a)), Isoxaflutol und Glyphosatsäure (anspruchsgemäße Komponente (b)) verwendet. Die Menge des Glycerins liegt jedoch in allen Beispielen unterhalb der anspruchsgemäßen Untergrenze von 60 Gew.-%. Ferner werden in den Beispielen kein Netz- oder Dispergiermittel (anspruchsgemäße Komponenten (c) und (d)) eingesetzt.

3.3.2 Daher umfasst D5, obwohl es die anspruchsgemäßen Komponenten (a) bis (d) einzeln offenbart, keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieser Komponenten in Kombination miteinander. Eine Offenbarung von Antischaummitteln (anspruchsgemäße Komponente (e)) fehlt in D5 vollständig.

3.4 Die objektive technische Aufgabe

- 3.4.1 Aufgabe der Erfindung ist es laut Streitpatent, eine geeignete Flüssigkeit für die externe Phase von Wirkstoffsuspensionen bereitzustellen, welche die Formulierung agrochemischer Wirkstoffe im Hinblick auf die Lagerstabilität aller Wirkstoffe ermöglicht (Absatz [0006]).
- 3.4.2 Tabelle 1 des Patents offenbart die Komponenten der Formulierungen der Beispiele 1-4 enthaltend Glycerin als Komponente (a) ("Erfindungsgemäß") und Beispiel 5, enthaltend Glykol als Komponente (a) ("Stand der Technik"). Tabelle 2 des Patents zeigt die Ergebnisse der Lagerstabilitätsprüfungen der Formulierungen der Beispiele 4 und 5. Die Ergebnisse zeigen die verbesserte Lagerstabilität der Wirkstoffe Thiencarbazon(-methyl) (20 Gew.% gegenüber 37 Gew.% Verlust nach 2 Wochen bei 54°C) und Isoxaflutole (2 Gew.% gegenüber 56 Gew.% Verlust nach 2 Wochen bei 54°C) bei Verwendung der Formulierung des Beispiels 4. Dieses technische Ergebnis wurde von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt.
- 3.4.3 Diesbezüglich ist nicht von Belang, dass Beispiel 4 kein Antischaummittel, einen wesentlichen Bestandteil des Anspruchs 1, (Komponente (e)) enthält und somit nicht anspruchsgemäß ist. So wurde von der Beschwerdegegnerin dargelegt, dass das Antischaummittel keinen Einfluss auf die gemessenen Stabilitätswerte hat. Diese bereits in der angefochtenen Entscheidung (siehe Seite 11, zweite Absatz) enthaltene Feststellung wurde von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nicht bestritten. Tatsächlich wurde diese Auffassung gemäß der zitierten Textstelle der Entscheidung von der Beschwerdeführerin selbst vorgebracht.

- 3.4.4 Auch die Tatsache, dass in Tabelle 2 des Patents gezeigt wird, dass für den Wirkstoff Cyprosulfamide keine messbare Erhöhung der Lagerstabilität vorliegt, steht den obigen Ausführungen zur Lagerstabilität nicht entgegen. Insbesondere fällt, wie auch in der mündlichen Verhandlung thematisiert, dieser Wirkstoff nicht unter die Definition der Komponente (b) des in Rede stehenden Anspruchs 1.
- 3.4.5 Die zu lösende Aufgabe ist daher die Bereitstellung von Wirkstoff Suspensionen mit erhöhter Lagerstabilität.
- 3.5 Naheliegen der Lösung
- 3.5.1 Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass die Offenbarung in D5 in Kombination mit der Offenbarung eines Antischaummittels in D6 (Absatz [0022]) den Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 führen würde.
- 3.5.2 Die Kammer kann dieser Ansicht jedoch nicht zustimmen. Die Kammer erkennt zwar an, dass D6 die in D5 fehlende, anspruchsgemäße Komponente (e) (Antischaummittel) offenbart. Dennoch erhält der eine erhöhte Lagerstabilität anstrebende Fachmann aus D6 keinerlei Anregung, dass dies dadurch erreicht werden kann, dass die in D5 offenbarten anspruchsgemäßen Komponenten (a) bis (d) sowie die in D6 offenbarte anspruchsgemäße Komponente (e) miteinander kombiniert werden und dabei gleichzeitig der Gehalt an Glycerin entgegen der Lehre der Beispiele der D5 auf Werte im anspruchsgemäßen Bereich erhöht wird.
- 3.5.3 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag auf einer

erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ beruht.

3.5.4 Die gleiche Schlussfolgerung gilt *mutatis mutandis* für den Gegenstand der übrigen Ansprüche 2 bis 10.

4. Weitere Erfordernisse des EPÜ

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht Anspruch 1 des mit der Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung eingereichten Hilfsantrags 3. Die Beschwerdeführerin machte gegen diesen Antrag keine Einwände hinsichtlich der weiteren Erfordernisse des EPÜ geltend. Auch die Kammer kommt zum Schluss, dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

5. Der Anspruchssatz gemäß Hauptantrag ist somit gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Fassung mit den während der mündlichen Verhandlung am 16. Mai 2019 vor der Kammer eingereichten Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hauptantrag und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt