

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Oktober 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2457/16 - 3.3.02

Anmeldenummer: 10010490.0

Veröffentlichungsnummer: 2319316

IPC: A01N57/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Herbizide Mittel für tolerante oder resistente Maiskulturen

Patentinhaber:

Bayer CropScience AG

Einsprechende:

SYNGENTA LIMITED

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK Art. 12(2), 12(4)

VOBK 2020 Art. 12(3), 12(5)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit
Unvollständiger Sachvortrag in der Beschwerdebegründung,
Nichtzulassung von Anträgen

Zitierte Entscheidungen:

R 0011/08

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 2457/16 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 12. Oktober 2020

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

Vertreter: von Renesse, Dorothea
König-Szynka-Tilmann-von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Postfach 11 09 46
40509 Düsseldorf (DE)

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

Vertreter: HGF
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC Den Haag (NL)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2319316 in geänderter Fassung, zur Post
gegeben am 30. August 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: A. Lenzen
P. de Heij

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), dass das europäische Patent Nr. 2 319 316 (Streitpatent) in geänderter Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt.

Da beide Parteien zugleich Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin sind, werden sie der Einfachheit halber in der Folge weiterhin als Patentinhaberin bzw. Einsprechende bezeichnet.

II. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Einsprechende den Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang basierend auf den Einspruchsgründen gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ beantragt.

III. Das folgende Dokument aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung ist für die vorliegende Entscheidung relevant:

D22 Biological example for the combination of Glyphosate plus Carfentrazone-ethyl, AGR 1998/M230, Report of results of a field trial

IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Einsprechende das folgende Dokument ein:

D27 Sharma, S. D., Singh, M., HortScience, 2007,

42(5), Seiten 1221 bis 1226.

- V. Antragsgemäß wurden beide Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zu deren Vorbereitung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020.
- VI. Nachfolgend nahm die Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und kündigte an, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.
- VII. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 12. Oktober 2020 in Abwesenheit der Patentinhaberin statt. Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.
- VIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Anträge lauteten wie folgt.

Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderter Fassung auf Basis der mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchssätze des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge 1 bis 41. Des Weiteren führte die Patentinhaberin aus, dass *"die bisherigen Anträge vom 10. Juni 2016 sowie vom 29. Juli 2016 [weiterhin hilfswweise gelten]."*

Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang. Ferner beantragte sie die Nichtzulassung der Hilfsanträge der Patentinhaberin zum Verfahren.

- IX. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden.

Die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags könne nicht auf einer synergistischen Wirkung beruhen. Insbesondere belege D27, dass die Kombination der Herbizide Glyphosate-isopropylammonium und Carfentrazone-ethyl nicht bei allen möglichen Aufwandmengen synergistisch wirke. Somit sei der angebliche Synergieeffekt zumindest nicht im gesamten Umfang von Anspruch 1 anzuerkennen. Die zu lösende Aufgabe sei nur die Bereitstellung von alternativen Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Maiskulturen. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ergebe sich in naheliegender Weise aus D5, weil die Herbizide aus Gruppe B alle als solche bekannt gewesen seien.

Insgesamt liege eine sehr große Anzahl von Hilfsanträgen vor. Die darin jeweils vorgenommenen Änderungen seien nur unvollständig beschrieben. Auch habe die Patentinhaberin überhaupt nicht erläutert, welche Einwände durch diese Hilfsanträge ausgeräumt werden sollten. Eine solche Antragslage sei unzumutbar und entspreche nicht einem vollständigen Sachvortrag im Sinne von Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Die Hilfsanträge der Patentinhaberin seien nicht zum Verfahren zuzulassen.

- X. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Patentinhaberin können wie folgt zusammengefasst werden.

D22 belege, dass die Kombination der Herbizide Glyphosate-isopropylammonium und Carfentrazone-ethyl synergistisch wirke. Die Ergebnisse in D27 seien aufgrund gänzlich anderer Aufwandmengen indes nicht relevant.

Bezüglich der Frage der Zulassung der Hilfsanträge hatte sich die Patentinhaberin nicht geäußert.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung von Herbizid-Kombinationen zur Bekämpfung von Schädflanzan in Maiskulturen, dadurch gekennzeichnet, daß die jeweilige Herbizid-Kombination einen wirksamen Gehalt an

(A) einem breitwirksamen Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus (A2) Glyphosate und dessen Alkalimetallsalzen oder Salzen mit Aminan und Sulfosate besteht,

und

(B) einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen, welche aus

(B1) Herbiziden der Gruppe, Rimsulfuron, Fluthiamide, Sulcotrione, Mesotrione und Pethoxamid oder

(B2) Herbiziden der Gruppe Pendimethalin, Iodosulfuron-methyl, Metosulam, Isoxaflutole, Metribuzin, Cloransulam-methyl, Flumetsulam, Linuron, Florasulam oder

(B3) Herbiziden der Gruppe Clopyralid, Thifensulfuron-methyl, Carfentrazone-ethyl, MCPA, Halosulfuron-methyl, Diflufenzopyr und

Sulfosulfuron besteht,

aufweist und die Maiskulturen gegenüber den in der Kombination enthaltenen Herbiziden (A) und (B), gegebenenfalls in Gegenwart von Safenern, tolerant sind."

2. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

2.1 Wie von der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 festgestellt, bestand Einigkeit zwischen beiden Parteien darüber,

- i) dass D5 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, und
- ii) dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 von D5 lediglich hinsichtlich der Herbizide (B) unterscheidet.

Dies wurde von keiner der Parteien im weiteren Verlauf des Verfahrens bestritten. Die Kammer sah daher in der mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, von dieser einhelligen Meinung beider Parteien abzuweichen.

2.2 In Bezug auf das Unterscheidungsmerkmal, d. h. den Herbiziden (B), machte die Patentinhaberin einen synergistischen Effekt geltend. Zwischen den Parteien herrschte Uneinigkeit darüber, ob für alle der gemäß Anspruch 1 zu verwendenden Herbizid-Kombinationen eine synergistische Wirkung über die gesamte Breite von Anspruch 1 erzielt wird.

Die Einsprechende verwies in diesem Zusammenhang auf D27. In diesem Dokument wird die Wirkung von

- i) Glyphosate-isopropylammonium, entsprechend dem anspruchsgemäßen Herbizid (A)
- ii) Carfentrazone-ethyl, entsprechend dem anspruchsgemäßen Herbizid (B3) und
- iii) Tankmischungen dieser beiden Herbizide

auf breitblättrige Unkräuter untersucht (D27: Titel; Seite 1222, linke Spalte, Zeilen 33 bis 41; Seite 1226, rechte Spalte, letzter Absatz). Im Vergleich zur Einzelanwendung der beiden Herbizide i) und ii) zeigen ihre Tankmischungen iii) eine additive Wirkungsweise (D27: Seite 1225, rechte Spalte, Zeilen 9 bis 13). Gemäß der Einsprechenden bedeute dies, dass die Kombination von i) und ii) in Form ihrer Mischung iii) nicht immer synergistisch wirke. Die Patentinhaberin entgegnete darauf, dass sie in D22 einen Synergismus zwischen i) und ii) belegt habe und dass die Resultate in D27 nicht relevant seien, weil viel höhere Aufwandmengen eingesetzt worden seien als von ihr bei den D22 zugrunde liegenden Untersuchungen.

In ihrem Bescheid gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hatte die Kammer ausgeführt, dass das gegen D27 gerichtete Argument der Patentinhaberin nicht überzeugend sei, da zum einen die Ansprüche bezüglich der Aufwandmengen nicht beschränkt seien und zum anderen die Beobachtung einer additiven Wirkung in D27 zeige, dass keine Sättigungsgrenze erreicht worden sein könne. Die Kammer folgte daher vorläufig der Auffassung der Einsprechenden dahingehend, dass für die anspruchsgemäß zu verwendende Herbizid-Kombination von Glyphosat und Carfentrazone-ethyl eine synergistische Wirkung nicht über die gesamte Breite von Anspruch 1 belegt worden sei. Die Patentinhaberin hatte sich in der Folge nicht mehr dazu geäußert. Die Kammer sah daher in der

mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, von ihrer vorläufigen Meinung abzurücken.

- 2.3 Die objektive technische Aufgabe kann daher lediglich in der Bereitstellung einer Alternative gesehen werden.
- 2.4 Wie schon im Bescheid gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 festgestellt und von der Patentinhaberin nicht bestritten, war die herbizide Wirkung aller der in den Ansprüchen des Hauptantrags genannten Verbindungen vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt. Daher bedarf es für den Fachmann keiner erfinderischen Tätigkeit, die aus D27 bekannte Kombination der beiden Herbizide Glyphosate-isopropylammonium und Carfentrazone-ethyl zur Bekämpfung von Unkräutern in Maiskulturen gemäß D5 einzusetzen. Anspruch 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und der Hauptantrag ist nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1 bis 41 sowie die Anträge von 10. Juni 2016 und vom 29. Juli 2016 - Zulassung

Die Hilfsanträge 1 bis 41 wurden von der Patentinhaberin mit ihrer Beschwerdebeurteilung eingereicht. In der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende die Nichtzulassung dieser Hilfsanträge zum Verfahren.

Aus dem diesbezüglichen Vorbringen der Patentinhaberin geht hervor, dass diese Hilfsanträge vorgelegt wurden, um nicht durchgreifenden Einwänden der Einsprechenden aus dem Einspruchsverfahren zu begegnen (Beschwerdebeurteilung, Punkt 3). Welchen Einwand bzw. welche Einwände die Anträge im Einzelnen ausräumen sollten und weshalb, hatte die Patentinhaberin jedoch nicht erklärt. Sie hatte lediglich auf die in den

einzelnen Anträgen vorgenommenen Änderungen hingewiesen. Die Einsprechende wies in der mündlichen Verhandlung richtigerweise darauf hin, dass diese Angaben jedoch zumindest zum Teil nicht vollständig waren. So führte die Patentinhaberin beispielsweise zu Hilfsantrag 7 aus, dass darin im Vergleich zum Hauptantrag lediglich eine Beschränkung des (A) Herbizids auf Glyphosate-isopropylammonium vorgenommen worden sei. Entgegen ihren Angaben jedoch unterscheidet sich der auf eine herbizide Zusammensetzung gerichtete unabhängige Produktanspruch des Hilfsantrags 7 und des Hauptantrags des Weiteren unter anderem dadurch, dass bei Hilfsantrag 7 das (B) Herbizid weiter gefasst ist (durch die Aufnahme der (B1) Herbizide Sulcotrione und Mesotrione in die entsprechende Liste der (B) Herbizide). Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung lag somit mit den Hilfsanträgen 1 bis 41 eine sehr große Anzahl von Hilfsanträgen vor, bei denen die vorgenommenen Änderungen nur teilweise und ihr Zweck gar nicht erläutert worden waren.

Diese Sachlage wird dadurch verschlimmert, dass die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung (Seite 1, Absatz 2) ausführte: *"Weiterhin hilfsweise gelten die bisherigen Anträge von 10. Juni 2016 sowie vom 29. Juli 2016."*

Die in diesen hilfsweise gestellten Anträgen vorgenommenen Änderungen und deren Zweck wurden von der Patentinhaberin nicht erläutert. Wie ferner schon in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 durch die Kammer erklärt, lässt ein pauschaler Verweis auf erstinstanzlich eingereichte Anträge ohne weitere Erläuterungen vollkommen offen, welche Anträge in welcher Reihenfolge zu prüfen sind. So ist der mit Schreiben vom 10. Juni 2016 eingereichte Hauptantrag

weiter gefasst als der Hauptantrag, den die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerdebeurteilung eingereicht hat, denn in letzterem ist laut der Patentinhaberin das (B)-Herbizid Iodosulfuron-methyl in Anspruch 10 gestrichen worden (Beschwerdebeurteilung, Seite 2, Absatz 1 unter Punkt 1). Für die Anspruchssätze der mit den Schreiben vom 10. Juni 2016 und 29. Juli 2016 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 41 gilt ebenfalls, dass der darin beanspruchte Gegenstand zum Teil breiter oder zum Teil anders gelagert ist, als der der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 41. Wie ebenfalls durch die Mitteilung der Kammer ausgeführt, resultiert daher durch die Hilfsanträge der Patentinhaberin eine vollkommen unübersichtliche Antragslage, die weder der Einsprechenden noch der Kammer zumutbar ist.

Zusammenfassend lässt sich somit für alle von der Patentinhaberin gestellten Hilfsanträge feststellen, dass die Patentinhaberin die Kammer und die Einsprechende im Unklaren darüber gelassen hat, in welcher Reihenfolge die Hilfsanträge zu prüfen sind, welche Änderungen genau in diesen Anträgen durchgeführt wurden und worin deren Zweck besteht. Eine solche Vorgehensweise der Patentinhaberin ist unvereinbar mit dem Erfordernis des Artikels 12(3) VOBK 2020 eines vollständigen Sachvortrags einer Partei in der Beschwerdebeurteilung, denn dadurch überträgt die Patentinhaberin die eigentlich ihr obliegende Aufgabe auf die Einsprechende und die Kammer, unter der Vielzahl von Anträgen denjenigen herauszufiltern, der letzten Endes gewährbar sein könnte (siehe auch R 11/08, Entscheidungsgründe 9 und 10).

Die Kammer entschied daher in der mündlichen Verhandlung, alle Hilfsanträge, d. h. die mit der

Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 41 und die von der Patentinhaberin durch Bezugnahme genannten und am 10. Juni 2016 und am 29. Juli 2016 eingereichten Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel 12 (4), 12 (2) VOBK 2007 sowie Artikel 12 (3), 12 (5) VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Streitpatent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt