

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 22. November 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0207/17 - 3.3.01

**Anmeldenummer:** 05021260.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1609362

**IPC:** A01N61/00, A01N51/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten

**Patentinhaberin:**

Bayer Intellectual Property GmbH

**Einsprechende:**

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

**Stichwort:**

Nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten durch Imidacloprid/  
BAYER

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100(c), 123(2), 76(1), 100(b), 83, 100(a), 56  
VOBK Art. 13

**Schlagwort:**

Änderungen - zulässig (ja)

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0098/09, T 0948/02, T 0584/09



**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 0207/17 - 3.3.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01**  
**vom 22. November 2017**

**Beschwerdeführerin 1:** Bayer Intellectual Property GmbH  
(Patentinhaberin) Alfred-Nobel-Strasse 10  
40789 Monheim (DE)

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

**Beschwerdeführerin 2:** KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto  
(Einsprechende) Smarjeska cesta 6  
8501 Novo mesto (SI)

**Vertreter:** Uexküll & Stolberg  
Partnerschaft von  
Patent- und Rechtsanwälten mbB  
Beselerstraße 4  
22607 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1609362 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. Januar 2017.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** A. Lindner  
**Mitglieder:** M. Pregetter  
L. Bühler

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Das Europäische Patent Nr. 1 609 362 wurde unter der Anmeldenummer 05 021 260.4 eingereicht. Es ist eine Teilanmeldung der Stammanmeldung Nr. 95 106 925.1, die am 8. Mai 1995 eingereicht wurde und die Priorität vom 20. Mai 1994 von DE 4417742 beansprucht.

II. Das Streitpatent wurde mit einem einzigen Anspruch erteilt:

"1. Verwendung von Imidacloprid (= 1-[(6-Chlor-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimin) zur Herstellung von Mitteln zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten aus der Gruppe der Flöhe, Läuse und Fliegen an Menschen und Tieren in Mischung mit den synthetischen Pyrethroiden Flumethrin oder Permethrin."

III. Im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wurden u.a. die folgenden Dokumente genannt:

(1) WO 02/087338

(2) US 4,742,060

(3) T 584/09

(4) Mizell and Sconyers, Florida Entomologist, 1992, 75(2), 277-280

(8) WO 91/13545

(9) US 4,020,181

(10) Stendel et al., *Veterinary Parasitology*, 1992, 42, 137-143

(11) *The Pesticide Manual*, 10th edition, 1994, various pages, including pages 591 and 592

(12) Noah, *Compendium of Data Sheets for Veterinary Products 1993-1994*, 408-411

(13) US 4,874,753

(14) Matsumura in "*Toxicology of Insecticides*", 2nd edition, 1985, chapter 7, 347-350

(15) EP-A-387 663

(17) Stellungnahme von Prof. Mehlhorn vom 1. Februar 2011, eingereicht am 08.06.2016

(18) Hundestudie, "Efficacy of different derivatives of nicotinyl-insecticides after spot on and oral application in a dosage of 10 mg/kg body weight against fleas (*Ctenocephalides felis*) on dogs", eingereicht am 08.06.2016

(19) Stellungnahme von Dr. Dorn vom 04.08.1996, eingereicht am 08.06.2016

(26) Stellungnahme von Prof. Mehlhorn vom 2. Dezember 2010, eingereicht am 08.06.2016

(46) "*The Agrochemicals Handbook*", 3. Auflage, 1991, Eintrag "Imidacloprid"

(47) Perkow/Ploss, *Wirksubstanzen der Pflanzenschutz-*

und Schädlingsbekämpfungsmittel, 3. Auflage, Mai 1994,  
Eintrag "Imidacloprid"

(48) Elbert et al., Brighton crop protection  
conference-pests and diseases, 1990, 21-28

(49) ACS Symposium Series: Pest Control with Enhanced  
Environmental Safety, 1993, Kapitel 13, 183-198

(51) US 4,672,072

(52) Tiguvon®, Clinica Veterinaria, Revista Oficial de  
AVEPA, 1994, 14(1), 17

(52a) Arbeitsübersetzung des Dokuments (52),  
eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der  
Kammer

(53) Reuter et al., Suppl Compend Contin Educ Pract  
Vet, 2002, Vol. 24, No. 4(B), 10-13

(61) Elbert et al., Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer,  
1991, 44(2), 113-136

(62) Leicht, Pesticide Outlook, 1993, 4(3), 17-21

(67) Tromer and Neubert, Skin Pharmacol Physiol 2006,  
19, 106-121

(68) EP-B-2 931 041

(70) Gebrauchsinformation: Canesten® Extra

(72) Hay (Ed.), "Advances in Topical Antifungal  
Therapy, 1986, 108-113

(73) Auszug aus IPCS ICHEM Compendium "Pesticide residues in food: 1996 evaluations Part II Toxicological" zu Flumethrin

(74) Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 256. Auflage, 1990, 1434

(75) W. Bunjes, Wörterbuch der Medizin und Pharmazeutik, 3. Aufl. 1981, S. 423 und Deckblätter

- IV. Die vorliegenden Beschwerden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung wonach das Patent basierend auf Hilfsantrag 1, zuvor mit Schreiben vom 8. Juni 2016 als Hilfsantrag 11 eingereicht, aufrechtzuerhalten sei.

In der angefochtenen Entscheidung fand die Einspruchsabteilung, dass der Hauptantrag (Patent wie erteilt) den Erfordernissen der Artikel 76(1), 123(2) und 83 EPÜ genüge, jedoch keine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden könne. Der Hilfsantrag 1 erfülle demgegenüber die Erfordernisse des EPÜ.

- V. Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten Beschwerden gegen die Zwischenentscheidung ein. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin 1 den Hilfsantrag 32 ein, zusätzlich zu den 31 Hilfsanträgen die sich bereits im Einspruchsverfahren befanden.

- VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 22. November 2017 statt.

- VII. Die Argumente, die von der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) im schriftlichen Verfahren sowie während der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden,

soweit sie für diese Entscheidung maßgeblich sind, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

*Zulassung der Dokumente (52a) und (75)*

Das Dokument (52a) ist eine Übersetzung des sich bereits im Verfahren befindlichen Dokuments (52), das von der Einsprechenden eingereicht wurde, in eine der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verwendeten Amtssprachen. Das Einreichen des Dokuments (75) ist eine direkte Reaktion auf das Dokument (74), das die Beschwerdeführerin 2 mit Schreiben vom 17. November 2017 eingereicht hat. Die genaue Bedeutung bestimmter Begriffe ist entscheidend, um das Dokument (68) richtig zu verstehen.

*Unzulässige Erweiterung*

Der Wortlaut des Anspruchs 1 definiert die Verwendung von Imidacloprid zur nicht-systemischen Bekämpfung bestimmter Parasiten. Imidacloprid wird in Mischung mit Flumethrin oder Permethrin eingesetzt. Es handelt sich daher nur um den Einsatz einer einzigen Zubereitung. Der Anspruch lässt es offen ob Flumethrin und Permethrin systemisch oder nicht-systemisch wirken. Es liegt keine mehrfache Auswahl vor: Anspruch 1 wie eingereicht definiert die nicht-systemische Bekämpfung, Anspruch 6 wie eingereicht spezifisch Imidacloprid. Anspruch 6 ist direkt und alleinig auf den Anspruch 1 rückbezogen. Sämtliche Beispiele werden mit Imidacloprid durchgeführt. Imidacloprid ist daher der zentrale Fokus der Anmeldung und seine Aufnahme in den Anspruch 1 stellt somit keine Auswahl dar. Auf Seite 14, Zeilen 37 bis 40, wird beschrieben, dass die Zugabe von Mischungspartnern möglich ist. Flumethrin und Permethrin werden ausdrücklich genannt (Seite 16,



Zeilen 7/8 und 17), ihre Auswahl ist folglich die einzig nötige Auswahl die getroffen werden muss, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen. Die Entscheidungen T 948/02 und T 98/09 betreffen andere Sachverhalte.

Der Begriff "Mittel" ist im ursprünglich eingereichten Anspruch 9 verankert. Dieser Anspruch definiert die Verwendung der Wirkstoffe nach den Ansprüchen 1 bis 7 zur Herstellung von Mitteln zur nicht-systemischen Bekämpfung der Parasiten. Das Mittel ist daher das Instrument, die Entität, die eingesetzt wird, um die nicht-systemische Bekämpfung zu erreichen.

Die Beschreibung wie eingereicht stellt klar, dass der Einsatz des Imidacloprid direkt, also in reiner Form, oder in Form von Zubereitungen erfolgen kann (Seite 7, Zeilen 9-11). Der Begriff "Zubereitungen" umfasst auch Formkörper, siehe Seite 7, Zeile 24. Der Begriff "Zubereitung" ist auch nicht an eine dermale Anwendung gebunden. Die oben zitierte Passage, Seite 7, Zeilen 9-11, drückt lediglich aus, dass die Anwendung entweder dermal erfolgen kann oder durch Behandlung der Umgebung.

Der Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht unzulässig erweitert.

### *Mangelnde Ausführbarkeit*

Der Fokus der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung liegt auf der nicht-systemischen Verwendung von Imidacloprid. Die Wirkungsweise des Imidacloprid basierend auf der nicht-systemischen Anwendung ist im Beispiel A und in den Anwendungsbeispielen A und B belegt.

Die Beschwerdeführerin 2 hat keine Daten vorgelegt, die Schwierigkeiten bei der Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung belegen können. Die Beweislast hierfür liegt bei der Einsprechenden. Das Dokument (1) zeigt keineswegs, dass Mittel in Form von Mischungen von Imidacloprid und Permethrin nicht herstellbar und einsetzbar sind. Dokument (1) zielt nur auf die Optimierung eines solchen Systems ab. Dies wird ersichtlich aus dem Wortlaut des ersten Absatzes der Seite 3, der "ökologische" und "ökonomische" Gründe geltend macht, das Applikationsvolumen anspricht, sowie auf die Lagerstabilität verweist.

Bezüglich des Einsatzes bei Vögeln ist festzustellen, dass das Dokument (53) nichts Weiteres ausführt, als dass erste Daten, die nicht näher spezifiziert werden, Probleme in der Toleranz aufgezeigt hätten. Da es sich um Vögel handelt, ist davon auszugehen, dass die Daten von oralen Aufnahmestudien stammen.

### *Erfinderische Tätigkeit*

Der Begriff "nicht-systemisch" hat eine klare Bedeutung. Deshalb besteht kein Grund, die Beschreibung zur Auslegung dieses Begriffs heranzuziehen. Die Bedeutung des Begriffs "nicht-systemisch" ist auch aus den Dokumenten (8), (13) und (51) ersichtlich. Die Offenbarung von "resorptionsfördernde[n] Stoffe[n]", bzw. die Verwendung von Substanzen, die u.a. eine resorptionsfördernde Eigenschaft haben, in den Beispielen kann die Bedeutung eines klaren Begriffs in den Ansprüchen nicht ändern. Die Wirkung von Hilfsstoffen hängt von vielen Parametern ab, siehe Dokument (67). Auch das bekannte Produkt "Canesten Extra®" enthält große Mengen Harnstoff, hat jedoch

eindeutig eine rein nicht-systemische Wirkung (Dokumente (70) und (72)).

Das Dokument (2) ist nicht der nächste Stand der Technik, da es keine spezifische Offenbarung der Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents enthält. Die von der Beschwerdeführerin 2 angeführten Passagen stammen aus unterschiedlichen Teilen der Offenbarung und sind, was Tiergesundheit, Art der Anwendung und Kombination mit weiteren Wirkstoffen betrifft, nicht spezifisch für Imidacloprid. Die Kombination dieser Passagen beruht auf einer *ex post facto* Analyse.

Der nächste Stand der Technik ist das Dokument (13). Ausgehend von Dokument (13) ist es die Aufgabe des Fachmanns, alternative Wirkstoffe für die nicht-systemische Anwendung bereitzustellen. Die Aufgabe wird gelöst durch die Verwendung von Imidacloprid, siehe Beispiel A und Anwendungsbeispiele A und B des Streitpatents, sowie Dokumente (18) und (19). Es gibt keinen Hinweis im Stand der Technik, dass Imidacloprid für die nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten im Veterinärbereich geeignet ist. Der Fachmann hätte Dokument (14), abgesehen davon dass dessen Lehre nicht eindeutig ist, nicht im Kontext der Suche nach einem patentgemäßen Wirkstoff herangezogen. Dokument (14) legt einen willkürlichen Wert für ein Verhältnis von dermalen zu oraler Toxizität fest, ab dem keine Hautpenetration vorliegen soll. Wie aus dem Dokument (73) bekannt, führen unterschiedliche Vehikel zu unterschiedlichen Toxizitätswerten von Wirkstoffen, daher kann es keinen "Wert" als solches geben. Dokument (14) erwähnt nicht einmal Imidacloprid, geschweige denn die Werte des Imidacloprid für dermale und orale Toxizität aus denen der Verhältniswert zu bilden ist. Es ist außerdem nicht möglich nur aus

Kenntnis der Kontaktwirkung des Imidacloprid auf seine nicht-systemische Eignung zu schließen. Dokument (4) behauptet keineswegs das Vorliegen einer Kontaktwirkung. Im Dokument (61) erschwert das Lösungsmittel Aceton die Feststellung, dass Imidacloprid eine Kontaktwirkung hat. Dokument (62) setzt ungeeignete Anwendungsmethoden ein. Die Dokumente (11) und (47) geben bloße Statements ab, die zu keiner bei Tieren anwendbaren Lehre führen. Im Kontext der erfinderischen Tätigkeit sind die Expertenmeinungen, die in den Dokumenten (17) und (26) zusammengefasst sind, zu berücksichtigen.

Dokument (15) ist nicht als nächstliegender Stand der Technik geeignet, da es nicht auf die Bekämpfung von Flöhen, Läusen oder Fliegen auf Tieren oder Menschen abstellt.

Eine erfinderische Tätigkeit liegt daher vor.

- VIII. Die für diese Entscheidung maßgeblichen Argumente, die von der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) im schriftlichen Verfahren sowie während der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

*Zulassung der Dokumente (52a) und (75)*

Diese Dokumente sind nicht zuzulassen, da es während der mündlichen Verhandlung nicht möglich ist, die Korrektheit der vorgelegten Übersetzung zu prüfen (Dokument (52a)), bzw. festzustellen, ob das Dokument (74) oder das Dokument (75) den fraglichen Begriff korrekt übersetzt.

*Unzulässige Erweiterung*

Die Kombination von Imidacloprid mit Flumethrin oder Permethrin ergibt sich nur nach unzulässiger mehrfacher Auswahl aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Nach der Auswahl von Imidacloprid aus der allgemeinen Formel der für die nicht-systemische Bekämpfung bestimmter Parasiten beschriebenen Verbindungen, muss zwischen einem weiteren Wirkstoff und einem Synergisten gewählt werden, gefolgt von einer weiteren Auswahl, die zu Permethrin und Flumethrin führt. Permethrin wird in keinerlei Weise hervorgehoben. Auch wird der Einsatz von Flumethrin oder Permethrin in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht auf eine nicht-systemische Bekämpfung eingeschränkt, wie es im Anspruch 1 des Streitpatents der Fall ist. Durch die Beschränkung des Anspruchs auf eine angeblich synergistisch wirkende Kombination wird zudem eine neue technische Lehre geschaffen. Die Entscheidungen T 948/02 und T 98/09 sind hier relevant.

Die Zugabe von weiteren Wirkstoffen wird nur in Kombination mit den Begriffen "Zubereitungen" und "Formkörpern" beschrieben. Die Begriffe "Zubereitungen" und "Formkörper" implizieren, dass es sich um eine Zusammensetzung enthaltend sämtliche Wirkstoffe handelt, während der Begriff "Mittel" auch Kombinationspräparate umschließt. Des Weiteren ist der Anspruch 1 des Streitpatents nicht auf eine dermale Anwendung limitiert. Der Begriff "Zubereitung" wird in der Beschreibung jedoch ausschließlich für dermale Anwendungen offenbart (Seite 9, Zeilen 12 bis 15).

Der Anspruch 1 hat daher keine Stütze in der ursprünglich eingereichten Anmeldung und verstößt gegen

Artikel 123(2) EPÜ.

### *Mangelnde Ausführbarkeit*

Das Streitpatent offenbart keinen einzigen Weg zur Ausführung des beanspruchten Gegenstandes. Es bedeutet einen unzumutbaren Aufwand, die beanspruchten Mischungen in einer Form herzustellen, die den in Anspruch 1 definierten therapeutischen Effekt gewährleistet. Das Dokument (1), sieben Jahre nach dem Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlicht, beschreibt Probleme einer Coformulierung von Imidacloprid, einem protischen Wirkstoff, mit Permethrin, einem aprotischen Wirkstoff, für Spot-on Applikation (Seite 2, Zeile 12 - Seite 3, Zeile 8). Des Weiteren kann die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden. Wie das Dokument (53) zeigt, ist Imidacloprid nicht für den Einsatz bei Vögeln geeignet (Seite 13, linke Spalte, 2. Absatz). Da es sich in dem Dokument (53) um die Anwendung bei Geflügel handelt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass nur die orale Aufnahme von Imidacloprid getestet wurde.

### *Erfinderische Tätigkeit*

Bezüglich des Begriffs "nicht-systemisch" merkte die Beschwerdeführerin 2 an, dass die Dokumente (8), (13) und (51) keineswegs das allgemeine Fachwissen wiedergäben. Im Kontext der Definition von "nicht-systemisch" stellt das Dokument (13) klar, dass keine Additive die zu einer Hautpenetration des Insektizids führen können, zugegeben werden dürfen (Spalte 1, Zeilen 19 bis 21). Im Gegensatz dazu beschreibt die Beschreibung des Streitpatents die Zugabe von resorptionsfördernden Stoffen. Die Argumentation

bezüglich "Canesten<sup>®</sup>" ist hier nicht relevant. Der Begriff "resorptionsfördernder Stoff" richtet sich ja explizit auf eine Funktionalität. Es wird auch auf die Entscheidung T 584/09 (Dokument (3)) verwiesen.

Jedes der Dokumente (2), (13) und (15) kann als nächster Stand der Technik angesehen werden.

Dokument (2) offenbart spezifisch Imidacloprid (Anspruch 20, Beispiel 11-ii) und seine Verwendung (Beispiele 54 bis 56). Der Einsatz aller in dem Dokument (2) beschriebenen Wirkstoffe wird im Veterinärbereich offenbart, auch spezifisch die Bekämpfung von Hundeflöhen (Spalte 52, Zeilen 45 bis 56). Zum Verkauf sollen Formulierungen in verschiedenen Formen, namentlich auch als Formkörper, Puder, oder Schäume, die nicht-systemisch einzusetzen sind, hergerichtet werden (Spalte 52, Zeilen 60 bis 68). Die Kombination mit weiteren Wirkstoffen, z.B. Insektiziden oder Acariziden, wird offenbart (Spalte 53, Zeilen 61 bis 68). Der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 des Streitpatents und der Offenbarung des Dokuments (2) ist daher die Auswahl von Flumethrin oder Permethrin als weiterer Wirkstoff. Die Aufgabe ist als Bereitstellung einer alternativen Formulierung zur Bekämpfung von parasitierenden Insekten zu sehen. Die topische Anwendung von Flumethrin oder Permethrin ist zum Beispiel in den Dokumenten (8) bis (12) offenbart. Die willkürliche Auswahl dieser weiteren Wirkstoffe ist nicht erfinderisch.

Dokument (13) beschreibt eine Aufgießformulierung zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken auf Hunden enthaltend einen nicht-systemischen Wirkstoff, zum Beispiel ein Organophosphat in Form von Dursban, und ein synthetisches Pyrethroid, zum Beispiel Permethrin

(Beispiel 1). Der Unterschied zum Anspruch 1 des Streitpatents liegt in der Abwesenheit von Imidacloprid. Das Problem kann als Bereitstellung einer weiteren oder alternativen Formulierung zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Flöhen gesehen werden. Es ist offensichtlich Imidacloprid zu verwenden. Die Dokumente (2), (49) und (62) lehren, Imidacloprid gegen Insekten einzusetzen, falls Resistenzen gegen Organophosphate bestehen. Der Fachmann würde Imidacloprid auch zur nicht-systemischen Bekämpfung einsetzen, da ein solcher Einsatz des Imidacloprid offensichtlich ist. Imidacloprid wird als Kontaktgift beschrieben (z.B. Dokument (49), Seite 184; Dokument (61), sowie Dokument (62)). Aufgrund dieser Kontaktwirkung, d.h. direkten Wirkung auf Insekten, weiß der Fachmann, dass keine Notwendigkeit besteht, Imidacloprid systemisch in der Pflanze bzw. im Wirtstier zu verbreiten, siehe auch Dokumente (4), (11) und (47). Es ist des Weiteren allgemeines Fachwissen, dass Imidacloprid von Säugetieren gut vertragen wird (siehe Dokumente (11), (14), (46) bis (49)). Der Fachmann hätte außerdem auch das Dokument (14) in Betracht gezogen. Die Erwartungshaltung des Fachmanns ergibt sich aus der Kenntnis des Verhältnisses der dermalen Toxizität zur oralen Toxizität des Imidacloprid. Dem Dokument (14) entnimmt der Fachmann nämlich, dass ein hoher Wert für solch ein Verhältnis darauf schließen lässt, dass Imidacloprid nicht über die Haut aufgenommen wird. Dies ist ein klarer Hinweis auf seine Eignung als nicht-systemischer Wirkstoff. Daher hätte der Fachmann ohne Ausübung einer erfinderischen Tätigkeit Imidacloprid als nicht-systemisches Insektizid im Rahmen der Anwendung des Dokuments (13) eingesetzt.



Dokument (15) betrifft ein ähnliches Problem und kann daher ebenfalls als nächster Stand der Technik angesehen werden. Dieses Dokument offenbart bereits die Kombination von Imidacloprid und Permethrin in Beispiel 10. Dieses Gemisch wird extern auf die zu schützenden Keratinmaterialien aufgetragen. Da es allgemeines Fachwissen ist, dass sowohl Imidacloprid als auch Permethrin gegen Flöhe, Läuse und Fliegen wirken, gut von Säugetieren vertragen werden, sowie geeignet für eine dermale Anwendung sind, hätte der Fachmann die Kombination aus Beispiel 10 des Dokuments (15) für eine weitere Verwendung, nämlich die Bekämpfung von Parasiten auf Wirtstieren eingesetzt.

Eine erfinderische Tätigkeit kann daher nicht anerkannt werden.

IX. Die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Zurückweisung des Einspruchs und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), oder, hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang eines der Hilfsanträge 1 bis 15 vom 8. Juni 2016, oder eines der Hilfsanträge 16 bis 31 vom 29. November 2016, oder des Hilfsantrags 32 vom 22. Mai 2017.

Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 609 362.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Zulassung der Dokumente (52a) und (75)*

Die Dokumente (52a) und (75) wurden in einem sehr späten Verfahrensstadium, nämlich erst während der mündlichen Verhandlung, eingereicht. Ihre Zulassung liegt daher im Ermessen der Kammer. Das Überprüfen der Korrektheit einer Übersetzung eines nicht in einer Amtssprache vorliegenden Texts bzw. das Feststellen, welcher Begriff in einem bestimmten technischen Kontext wie zu übersetzt ist, erfordert vertiefte Abklärungen und gegebenenfalls den Beizug von Übersetzern. Solche Abklärungen gehen über das hinaus, was den Verfahrensbeteiligten als Auseinandersetzung mit neuem Vorbringen im Verlauf einer mündlichen Verhandlung vernünftigerweise zugemutet werden kann.

Die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) VOBK, lässt daher die Dokumente (52a) und (75) nicht in das Verfahren zu.

### *Hauptantrag - Patent wie erteilt*

3. *Unzulässige Erweiterung*
- 3.1 Anspruch 1 des Streitpatents definiert die Verwendung von Imidacloprid zur Herstellung von "Mitteln zur nicht-systemischen Bekämpfung" von bestimmten Parasiten "in Mischung mit den synthetischen Pyrethroiden Flumethrin oder Permethrin". Es geht aus dem Anspruchswortlaut hervor, dass ein spezifischer Wirkstoff, nämlich das Imidacloprid, dem "Mittel" eine "nicht-systemische" Wirksamkeit verleihen muss. Dies

findet eine Basis in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht (Ansprüche 1 und 6 bzw. Ansprüche 9 und 6 wie ursprünglich eingereicht).

- 3.2 Imidacloprid nimmt in der Anmeldung wie eingereicht eine zentrale Stellung unter den "Agonisten oder Antagonisten der nicotinergeren Acetylcholinrezeptoren von Insekten" ein. Anspruch 6 definiert spezifisch Imidacloprid. Alle Beispiele, Formulierungsbeispiele und Anwendungsbeispiele, verwenden Imidacloprid als Wirkstoff. Daher wird Imidacloprid vom Fachmann als besonders bevorzugt verstanden.
- 3.3 Im vorliegenden Fall enthält das "Mittel", das zur Bekämpfung der Parasiten eingesetzt wird, weitere Wirkstoffe. Es wird definiert, dass das Imidacloprid "in Mischung mit" Flumethrin bzw. Permethrin vorliegt.
- 3.4 Durch die Verwendung des Begriffs "Mischung" ist der Anspruch auf die Verwendung einer einzigen Zusammensetzung limitiert. Kombinationspräparate die separat aufgebracht werden sind nicht umfasst.
- 3.5 Die weiteren Wirkstoffe werden in den Ansprüchen wie eingereicht nicht erwähnt. Beginnend mit Seite 28, Zeile 4, bis zu Seite 39, letzte Zeile, wie eingereicht, werden Synergisten oder andere Wirkstoffe beschrieben, darunter auch Flumethrin und Permethrin. Die Beschränkung des Anspruchs 1 durch die Auswahl des Flumethrins oder des Permethrins als weiteren Wirkstoff ist als einfache Auswahl anzusehen. Die beiden Wirkstoffe sind in der Beschreibung explizit erwähnt, es ist daher irrelevant, ob sie als "Synergisten" oder als "andere[n] Wirkstoffe[n]" bezeichnet werden. In den hier angegebenen Passagen wird auf die Wirkweise dieser weiteren Wirkstoffe nicht eingegangen. Die Beschreibung

enthält keinen Anhaltspunkt, ob diese Wirkstoffe ebenfalls zur nicht-systemischen Bekämpfung eingesetzt werden. Dies steht im Einklang mit dem Anspruch 1 des Streitpatents, der ebenfalls die Wirkungsweise des Flumethrins bzw. Permethrins offen lässt. Nur das Mittel in seiner Gesamtheit muss eine "nicht-systemische" Wirksamkeit besitzen. Diese wird nach dem Anspruchswortlaut durch Imidacloprid hervorgerufen.

- 3.6 Die Beschwerdeführerin 2 hat geltend gemacht, dass die Verwendung von Zubereitungen in Form von Mischungen enthaltend einen weiteren Wirkstoff in der Anmeldung wie eingereicht auf dermale Anwendungen beschränkt sei. Es wurde auf Seite 9, Zeilen 12 bis 15 der Anmeldung wie eingereicht verwiesen: "Die Anwendung der Wirkstoffe erfolgt direkt oder in Form von geeigneten Zubereitungen dermal, ...".

Der gesamten Passage auf Seite 9, Zeilen 12 bis 15 ist eine Beschränkung auf eine dermale Anwendung jedoch nicht eindeutig zu entnehmen. Der Satzbau und die Zeichensetzung lassen mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. Die Beschwerdeführerin 1 hat den Satz gedanklich anders gegliedert, nämlich "die Anwendung der Wirkstoffe erfolgt direkt oder in Form von geeigneten Zubereitungen" - d.h. als reines Imidacloprid oder als Imidacloprid in Kombination mit weiteren Substanzen - "dermal, durch Behandlung der Umgebung oder mit Hilfe von wirkstoffhaltigen Formkörpern" - Beschreibung der Art der Anwendung. Allerdings wird auf Seite 10, Zeile 1 der Begriff "Formkörper" den "Zubereitungen" zugeschlagen. Dies macht die Interpretation der Beschwerdeführerin 1 plausibel, die den Satz auf Seite 9, Zeilen 12 bis 15, als nicht auf dermale Anwendungen

einschränkend konstruiert.

- 3.7 Die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents ergeben sich daher direkt und eindeutig aus der Anmeldung wie eingereicht. Die einzige Auswahl ist die Beimischung von Flumethrin bzw. Permethrin.

Der Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht unzulässig erweitert (Artikel 123(2) EPÜ).

Die Anmeldung wie eingereicht entspricht der Stammanmeldung wie eingereicht. Der Anspruch 1 des Streitpatents erfüllt daher aus den Gründen wie oben angegeben auch die Erfordernisse des Artikels 76(1) EPÜ.

- 3.8 *Weitere Argumente*

Die Entscheidungen T 948/02 und T 98/09 sind für die Beurteilung des gegenwärtig vorliegenden Sachverhalts nicht relevant.

Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich von der Entscheidung T 948/02 darin, dass das Imidacloprid bereits in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht der bevorzugte Wirkstoff war und der gesamte Fokus der Anmeldung auf diesen Wirkstoff ausgerichtet war, wie z.B. aus sämtlichen Beispielen ersichtlich. Die Einschränkung auf Mischungen von Imidacloprid und Flumethrin bzw. Imidacloprid und Permethrin verschiebt diesen Fokus nicht. Die Anmeldung war und die Ansprüche des Streitpatents sind auf die nicht-systemische Wirkungsweise des Imidacloprids gerichtet.

Im Gegensatz zur Entscheidung T 98/09 ist das Imidacloprid nicht aus einer umfangreichen Liste von

Alternativen herausgegriffen worden, ohne dass es aus der ursprünglichen Anmeldung als auf irgendeine Weise bevorzugt zu entnehmen war. Im Gegenteil, das Imidacloprid war in der Anmeldung wie eingereicht eindeutig bevorzugt, explizit als einzige Einzelverbindung beansprucht und in allen Beispielen repräsentiert.

#### 4. *Ausreichende Offenbarung*

- 4.1 Die Beschwerdeführerin 2 hat mehrere Argumentationslinien vorgelegt, warum der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht ausreichend offenbart sei.
- 4.2 Zunächst muss geklärt werden, ob die Anmeldung wie eingereicht mindestens einen Weg zur Ausführung der Erfindung eindeutig aufzeigt. Es ist unbestritten, dass das Streitpatent keine Ausführungsbeispiele für den beanspruchten Gegenstand enthält. Die Anmeldung wie eingereicht enthält Beispiele die Imidacloprid als Wirkstoff enthalten und den beanspruchten Effekt aufweisen (Beispiel A und Anwendungsbeispiele A und B), jedoch keine Beispiele die zusätzlich Flumethrin oder Permethrin enthalten. Das Beimischen eines weiteren Wirkstoffs ist im Allgemeinen ein Routinevorgehen für den Fachmann, ein explizites Beispiel dafür ist in der Regel nicht erforderlich. Dies wurde jedoch von der Beschwerdeführerin 2 in Zweifel gezogen. Es wird nun im Folgenden näher auf das Beimischen eingegangen.
- 4.3 Es stellt sich daher die Frage, ob das Beimischen von Flumethrin bzw. Permethrin zu einer nicht anwendbaren Zusammensetzung oder zu einer Zusammensetzung, die nicht den beanspruchten Effekt aufweist, führen wird. Die Beschwerdeführerin 2 hat keine Daten zur Verfügung

gestellt, die experimentell ein Ausführbarkeitsproblem belegen könnten. Die Beschwerdeführerin 2 stützt ihre Argumentation auf das Dokument (1), das die Ausführbarkeit der Erfindung für Mischungen von Imidacloprid und Permethrin in Zweifel ziehen soll.

Dokument (1) hält fest, dass Kombinationsformulierungen enthaltend Permethrin und Agonisten oder Antagonisten der nicotinergeren Acetylcholinrezeptoren nicht gut zur Bekämpfung von Parasiten geeignet sind (Seite 2, Zeile 13 bis 15). Dies wird damit begründet, dass Permethrin eine stark aprotische Verbindung ist, während die Agonisten und Antagonisten der nicotingeren Acetylcholinrezeptoren protische Verbindungen sind (Seite 2, Zeilen 17 bis 19). Dokument (1) konstatiert, dass bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments im Jahre 2002 eine Doppelbehandlung der Tiere erforderlich war (Seite 2, Zeile 30 bis Seite 3, Zeile 1). In den darauffolgenden Sätzen wird erklärt, dass es aus ökologischen und ökonomischen Gründen wünschenswert sei, die bekannten Formulierungen durch gut hautverträgliche sowie toxikologisch unbedenkliche Coformulierungen, mit einem kleinen Applikationsvolumen, guter Langzeitwirkung und ausreichender Lagerungsstabilität (drei Jahre werden erwähnt) zu ersetzen (Seite 3, Zeilen 1 bis 8).

Den von der Beschwerdeführerin 2 geltend gemachten und vorstehend wiedergegebenen Stellen des Dokuments (1) kann die Kammer nicht entnehmen, dass es unmöglich war Kombinationspräparate von Imidacloprid und Permethrin herzustellen. Die erste zitierte Stelle erwähnt lediglich dass Kombinationsformulierungen "nicht gut geeignet" seien, und nicht, dass sie nicht herstellbar oder ohne Aktivität sind. Die Passage auf Seite 2, Zeile 30 bis Seite 3, Zeile 1, stellt lediglich fest,

dass Kombinationspräparate bis dahin nicht allgemein gebräuchlich waren. Die darauf folgenden Zeilen (Seite 3, Zeile 1 bis 8) deuten eindeutig darauf hin, dass eine Optimierung eines Systems enthaltend Imidacloprid und Permethrin wünschenswert ist. Begründete Zweifel, dass ein Kombinationspräparat enthaltend Imidacloprid und Permethrin nicht herstellbar ist bzw. nicht zur Bekämpfung von parasitierenden Insekten führt, werden durch die Offenbarung des Dokuments (1) nicht hervorgerufen.

- 4.4 Des weiteren hat die Beschwerdeführerin 2 geltend gemacht, dass der Anspruch 1 des Streitpatents nicht über seine gesamte Breite ausführbar sei. Laut Dokument (53) sei Imidacloprid nämlich nicht für die Bekämpfung von Parasiten auf Vögeln einsetzbar.

Dokument (53) beschäftigt sich mit Flöhen auf Haustieren ("pet animals", siehe Titel). Auf Seite 13, linke Spalte, dritter Absatz, wird festgestellt, dass es sich erwiesen hat, dass Imidacloprid nicht für den Einsatz bei Vögeln geeignet sei, da es Toleranzprobleme gäbe.

Die Kammer sieht die Offenbarung des Dokuments (53) als sehr unspezifisch an. Die zitierte Passage lässt offen, um welche Vögel es sich handelt, wie die Behandlung erfolgte und welcher Art die Toleranzprobleme waren. Es ist daher fraglich, ob und gegebenenfalls welche Toleranzprobleme bei einer nicht-systemischen Anwendung auftraten. Diese unklare Sachlage lässt nur Spekulationen zu, ob Imidacloprid in der Anwendungsart wie in Anspruch 1 des Streitpatents beansprucht tatsächlich für Vögel ungeeignet ist. Spekulationen sind jedoch nicht ausreichend um die Ausführbarkeit eines Patentanspruches in Frage zu stellen.



4.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist ausführbar.

5. *Neuheit*

Die Neuheit des Streitpatents wurde zu keinem Zeitpunkt des Einspruchs- und/oder Beschwerdeverfahrens in Frage gestellt.

6. *Erfinderische Tätigkeit*

6.1 *Interpretation des Begriffs "nicht-systemisch"*

Die Beschwerdeführerin 2 hat die Bedeutung des Begriffs "nicht-systemisch" im Anspruch 1 des Streitpatents in Zweifel gezogen, da die Beschreibung die mögliche Zugabe von resorptionsfördernden Stoffen lehre und daher eine Aufnahme des Imidacloprid durch die Haut in das Blut nicht ausschließe.

Die Beschwerdeführerin 2 hat den Begriff "nicht-systemisch" als solchen jedoch nicht in Zweifel gezogen. Die Erwähnung der resorptionsfördernden Stoffe in der Beschreibung vermag keine Zweifel an der Auslegung des Begriffs im konkreten Fall zu wecken. Die Kammer sieht die Bedeutung des Begriffs "nicht-systemisch" als klar an. Zwar wird dieser Begriff nicht durch einen Auszug aus einem Lehrbuch, einem Lexikon, oder ähnlichem belegt. Der Begriff wird jedoch übereinstimmend in den Dokumenten (8), (13) und (51) verwendet. Der Begriff "systemisch" bezeichnet im Pflanzenschutzbereich die Verteilung eines Stoffs über den Saftstrom in der gesamten Pflanze, im therapeutischen Bereich Ereignisse, die ein ganzes Organsystem oder einen ganzen Organismus betreffen, was

bei Wirksubstanzen deren Verteilung im Organsystem bzw. Organismus voraussetzt. Der Begriff "nicht-systemisch" ist als Gegenteil des Begriffs "systemisch" zu sehen. In Anspruch 1 qualifiziert er die Bekämpfung und definiert damit eine Bekämpfung die nicht auf einer Verteilung des Imidacloprids im Organismus des Wirtstieres beruht. Daran ändert auch die mögliche Zugabe von Stoffen, die die Resorption fördern, nichts.

6.2 Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents bezieht sich auf die Verwendung von Imidacloprid, einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten, zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Menschen und Tieren, in Mischung mit Flumethrin oder Permethrin.

6.3 Die Beschwerdeführerin 2 hat die Dokumente (2), (13) und (15) als möglichen nächsten Stand der Technik benannt.

Das Dokument (2) betrifft die Bereitstellung neuer Insektizide basierend auf Nitromethylenderivaten. Imidacloprid fällt unter die allgemein definierte Formel dieser Insektizide und wird auch beansprucht (Anspruch 20, siehe auch Beispiel 11ii), sowie in den Beispielen 54-56 im Pflanzenschutzbereich getestet. Die Beschreibung, sich auf alle offenbarten Verbindungen beziehend, beschreibt die insektizide Wirkung (Spalte 51, Zeile 43/44). Ein Teil dieser wirkungsbezogenen Offenbarung betrifft die Veterinärmedizin. Es wird von Endo- und Ektoparasiten gesprochen, einige Gattungen werden aufgelistet. Alle diese Gattungen schließen Blutsauger und Insekten, die sich von Hautschuppen und/oder Wundsekreten ernähren, mit ein. Als einzige Art wird der Hundefloh (*Ctenocephalides canis*) ausdrücklich erwähnt (Spalte 52, Z.45-56). Weiter offenbart das

Dokument (2) als mögliche Formulierungen Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Pasten, Granulate, Aerosole, natürliche und synthetische Materialien die mit Wirkstoff imprägniert sind, sowie weitere Formen (Spalte 52, Zeile 60-68). Weitere Wirkstoffe können zugegeben werden, auch andere Insektizide; Pyrethroide werden nicht explizit erwähnt (Spalte 53, Zeile 61 - Spalte 54, Zeile 2).

Imidacloprid wird im Dokument (2) spezifisch offenbart. Die Offenbarung des Imidacloprid ist jedoch mit dem Pflanzenschutzbereich verknüpft. Imidacloprid wird weder direkt mit dem Veterinärbereich verknüpft, noch ist dessen Verwendung in bestimmten Ausführungsformen oder in Kombination mit weiteren Wirkstoffen beschrieben bzw. empfohlen.

Dokument (13) betrifft Aufgießformulierungen zur äußerlichen Anwendung an Hunden zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken basierend auf einem nicht-systemischen Insektizid (Ansprüche 1 oder 5). Die Beschreibung zählt mögliche nicht-systemische Insektizide auf (Spalte 1, Zeile 42-58). Bevorzugt sind Organophosphate wie zum Beispiel Dursban (Spalte 1, Zeile 59 bis 61; Ansprüche 2, 3 und 7; Beispiele). Die Zusammensetzungen können weitere nicht-systemische Insektizide in Form von Pyrethroiden enthalten (Spalte 2, Zeile 40 bis 59). Beispiel 1 enthält Dursban und Permethrin. Anspruch 8 listet, u.a., Permethrin und Flumethrin auf. Anspruch 9 definiert die Kombination von Dursban und Permethrin. In Dokument (13) gibt es keinen Hinweis auf Imidacloprid.

Dokument (15) betrifft Nitromethylen- und Nitroiminoimidazoline zur Bekämpfung von Keratinschädlingen, insbesondere Motten. Beispiel 10

setzt ein Gemisch aus Imidacloprid und Permethrin ein. Dieses Gemisch wird der Färbelösung zur Behandlung von Wolle beigegeben. Weder die Anwendung an einem Lebewesen noch die Bekämpfung von Parasiten ist offenbart.

Ausgehend von Dokument (2) müssen mehrere Informationsblöcke kombiniert werden, um zur Verwendung von Imidacloprid im Veterinärbereich in Kombination mit weiteren Wirkstoffen und zur nicht explizit offenbarten nicht-systemischen Anwendung zu kommen. Dokument (13) offenbart ein Kombinationsprodukt zur nicht-systemischen Bekämpfung von Flöhen auf Tieren. Dokument (15) offenbart zwar die Kombination von Imidacloprid mit Permethrin, die Behandlung von Keratinschädlingen auf unbelebtem Material ist jedoch weit von der Behandlung von Lebewesen entfernt. Aufgrund der hier getätigten Analyse der Dokumente ergibt sich daher eindeutig, dass das Dokument (13) als nächster Stand der Technik anzusehen ist.

- 6.4 Der Unterschied zwischen dem Anspruch 1 des Streitpatents und dem nächsten Stand der Technik liegt in dem nicht-systemisch wirkenden Wirkstoff.
- 6.5 Das Problem wird als Bereitstellung einer weiteren Wirkstoffkombination zur nicht-systemischen Behandlung von bestimmten Parasiten auf Tieren gesehen.
- 6.6 Die Kammer sieht das Problem als gelöst an. Es wird auf die Diskussion zur ausreichenden Offenbarung, Punkt 4 oben, verwiesen.
- 6.7 Wie schon im nächsten Stand der Technik angeklungen ist, siehe Spalte 1, Zeilen 42 bis 58, sind dem Fachmann eine Reihe von nicht-systemischen Insektiziden

für den Einsatz im Veterinärbereich bekannt. Im gegenwärtigen Fall liegt der Fokus auf einem in dieser Passage nicht aufgelisteten Insektizid, dem Imidacloprid. Es muss daher geklärt werden, ob es für den Fachmann offensichtlich war, Imidacloprid als nicht-systemisches Insektizid im Veterinärbereich einzusetzen.

- 6.7.1 Als erstes ist zu beurteilen, ob die zitierten Dokumente den Einsatz des Imidacloprid im Veterinärbereich nahe legen.

Die Kammer stellt fest, dass Imidacloprid nur in Dokumenten, die den Pflanzenschutz betreffen, besprochen wird. In diesen Dokumenten gibt es Daten die die Verträglichkeit für Mensch und Tier betreffen. Folgende Dokumente wurden herangezogen:

Dokument (2) offenbart zwar Imidacloprid als Einzelverbindung, enthält aber keinen Hinweis, dass spezifisch die Verbindung Imidacloprid im Veterinärbereich einsetzbar ist. Der Einsatz von Imidacloprid wird nur im Kontext des Pflanzenschutzes spezifisch offenbart (Beispiele 54 bis 56).

Dokument (4) zielt auf den Einsatz von Imidacloprid im Pflanzenschutz ab und untersucht in diesem Kontext die Toxizität von Imidacloprid für räuberische Gliederfüßer. Dies geht eindeutig aus dem Titel und dem 1. Absatz dieses Dokuments hervor.

Dokument (49) äußert sich zu Imidacloprid ebenfalls nur im Zusammenhang des Pflanzenschutzes. Dies wird am Beginn des Kapitels, das sich mit Imidacloprid beschäftigt, ersichtlich. Hier wird festgestellt, dass Imidacloprid besonders für die Behandlung von Sämereien

und für Bodenanwendungen geeignet ist (Seite 183, 1. Absatz). Auch wird erklärt, dass die Suche nach "new crop production products" zur Entdeckung der insektiziden Wirkung von Nitromethylenen führte (Seite 183, letzter Absatz).

Dokument (62) liegt ebenfalls im Pflanzenschutzbereich (Seite 19, rechte Spalte, 1. Absatz). Es lehrt, dass Imidacloprid systemisch in Pflanzen angewendet sowohl als Fraßgift als auch als Kontaktgift wirkt. Speziell als Schädling wird die Grüne Pfirsichblattlaus (*myzus persicae*) untersucht (Seite 19, rechte Spalte, 3. Absatz und Seite 20, linke Spalte, 2. Absatz). Rein qualitative Äußerungen werden zu Termiten und Schaben getätigt (Seite 20, rechte Spalte, 2. Absatz), die jedoch keinen Einsatz im Veterinärbereich nahe legen.

- 6.7.2 Es wurde weiter geltend gemacht, dass die Suche nach einem weiteren nicht-systemischen Insektizid deshalb zu Imidacloprid geführt hätte, weil Imidacloprid sowohl für seine nicht-systemische Wirkweise als auch für seine Kontaktwirkung allgemein bekannt wäre. Direkte Wirksamkeit bedeute, dass das Imidacloprid sich nicht in der Pflanze oder dem Tier verteilen müsse, um seine Wirksamkeit zu entfalten. Daher wäre es offensichtlich gewesen, das Imidacloprid nicht-systemisch einzusetzen.

Abgesehen von dem vorstehend genannten Dokument (62) gibt es weiteren Stand der Technik, der offenbart, dass Imidacloprid als Kontaktgift wirkt. Spezifisch wird eine solche Kontaktwirkung in den folgenden Dokumenten beschrieben:

Bezüglich des Dokuments (4) verweist die Kammer auf die T 584/09 (Dokument (3)), Punkt 6.3.1 der Entscheidungsbegründung, wo die Wirkung des

Imidacloprids auf die Eier der Florfliege *Chrysoperla rufilabris* beschrieben wird.

Dokument (49) konstatiert lapidar, dass Imidacloprid ein systemisches Insektizid und ein Kontaktinsektizid ist (Zusammenfassung).

Dokument (61) trägt den Titel: „Imidacloprid - ein neues systemisches Insektizid“ und ist in „Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer“ veröffentlicht worden. Es lehrt dass Imidacloprid sowohl als Fraßgift als auch als Kontaktgift systemisch in Pflanzen wirkt. Dazu wurden Versuche mit 2 Blattlausarten und Feuerameisen (Köderformulierung) durchgeführt (Seite 115, linke Spalte 1. Absatz und Seite 115, spaltenübergreifender Absatz).

Die Kammer kann aus den hier zitierten Passagen jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass der Fachmann eine Kontaktwirkung im Pflanzenschutzbereich als einen Hinweis auf eine Eignung zur nicht-systemischen Anwendung im Veterinärbereich verstanden hätte.

- 6.7.3 Die Beschwerdeführerin 2 hat weiter argumentiert, dass es in den zitierten Dokumenten mehrfach den Hinweis gäbe, dass Imidacloprid gut von Wirtstieren vertragen wird. In diesem Kontext hat sie die Dokumente (11), (14), (46) bis (49) herangezogen:

Dokument (11), ebenfalls im Bereich des Pflanzenschutzes wie aus dem Titel „The Pesticide Manual“ von „Crop Protection Publications“ ersichtlich, offenbart auf Seite 592, wo u.a. auch die Toxizität für Säugetiere abgehandelt wird, dass diese als unbedenklich einzustufen ist (“Skin and eye acute percutaneous LD50 (24 hours) for rats > 5000 mg/kg,

Non-irritating to eyes and skin (rabbits)).

Dokument (14) ist eine Abhandlung über die Toxizität von Insektiziden. Das Kapitel 7 betrifft die „Dynamics of Insecticide Movement in the Animal Body“. Das erste Subkapitel beschäftigt sich mit der Art und Weise wie Insektizide in den tierischen Körper eintreten. Zuallererst wird die Hautpenetration besprochen. Es werden einige Modelle zur Erfassung der Hautpenetration vorgestellt, das bevorzugte ist das Bilden eines Quotienten aus akuter dermaler Toxizität und akuter oraler Toxizität. Es wird postuliert, dass bei einem Wert von 8 oder mehr keine nennenswerte Hautpenetration stattfindet. Das Dokument (14) erwähnt Imidacloprid nicht. Der Fachmann müsste folglich das Imidacloprid aus der Allgemeinheit der Insektizide auswählen. Beziehungsweise, falls er das Imidacloprid im Auge gehabt hätte, das Anwenden der Methode des Dokuments (14) in Betracht ziehen. Um das Verhältnis der dermalen zur oralen Toxizität zu bestimmen, sind darüber hinaus Daten zur Toxizität nötig. Die Beschwerdeführerin 1 merkte unter Bezugnahme auf das Dokument (73) an, dass unterschiedliche Ergebnisse von Toxizitätsstudien je nach eingesetztem Vehikel für das zu untersuchende Insektizid zu erwarten sind. Spezifisch für das Imidacloprid wird weder ein Verhältnis gemäß Dokument (14) offenbart, noch liegen Daten für unterschiedliche Vehikel vor. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass, auch wenn D14 eventuell einen Hinweis gibt welche Insektizide nicht-systemisch am Tier wirken, damit noch lange kein Hinweis auf den Einsatz von Imidacloprid vorliegt.

Dokument (46), ein Auszug aus dem „The Agrochemical Handbook“ offenbart unter dem Eintrag „imidacloprid“ das Folgende: Die Verwendung ist für eine Reihe von



Nutzpflanzen ("on a range of crops") vorgesehen. Die Wirkungsweise wird als systemisch bezeichnet. Die Toxizität für Säugetiere wird unter anderem als "non-irritating to eyes and skin of rabbits, non-sensitizing to skin of guinea pigs", also ähnlich wie bereits für das Dokument (11) oben, dargestellt.

Eine vergleichbare Offenbarung kann auch im Dokument(47) gefunden werden, das den Titel "Wirksubstanzen der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel" trägt. Unter "Imidacloprid" wird folgendes offenbart: „Wirkungstyp: Systemisches Insektizid mit Kontakt- und Fraßwirkung“, Toxizität: „Keine Haut- und Augenreizwirkung bei Kaninchen. Keine dermale Sensibilisierung bei Meerschweinchen“.

Es wird auch auf die Dokumente (48) und (49) verwiesen. Dokument (48), "Brighton Crop Protection Conference-Pests and Diseases-1990", beschreibt im Beitrag über "Imidacloprid, a novel systemic nitromethylene analogue insecticide for crop protection" unter „Toxicological and ecobiological properties“ folgendes: „eye, skin irritation, rabbit: none“. Dokument (49) offenbart auf Seite 188, dass in Akuttests Imidacloprid keine Augen- oder Hautirritationen aufweise, keine Sensibilisierung der Haut und keine mutagenen Effekte besitzt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die hier zitierten Dokumente Imidacloprid als für Säugetiere unbedenklich einstufen. Es ist jedoch fraglich, ob diese Einstufung, die für eine Anwendung im Pflanzenschutzbereich vorgenommen wird, direkt auf den Veterinärbereich übertragbar ist. Die hier zitierten Dokumente betreffen nämlich nicht den Einsatz in der

Parasitenbekämpfung an Mensch und Tier.

6.7.4 Es muss an dieser Stelle nochmals in Erinnerung gerufen werden, dass ausgehend von Dokument (13) als nächstem Stand der Technik vom Fachmann ein weiteres, im Veterinärbereich nicht-systemisch einsetzbares Insektizid gesucht wird. Der Fachmann ist folglich nicht mit der Frage konfrontiert, welche anderen Einsatzmöglichkeiten es für Imidacloprid gibt. Unter Berücksichtigung dieses Hintergrunds kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die im Verfahren zitierten Dokumente das Imidacloprid nicht als ein für einen Einsatz im Veterinärbereich geeignetes nicht-systemisches Insektizid präsentieren. Ausgehend von Dokument (13) ist es daher für den Fachmann nicht naheliegend, Imidacloprid einzusetzen.

6.8 Der Anspruch 1, der einzige Anspruch, des Streitpatents ist erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).

6.9 *Weitere Argumente*

Der nächste Stand der Technik bevorzugt den Einsatz von Organophosphaten als nicht-systemisches Insektizid. Die Beschwerdeführerin 2 hat in Erinnerung gerufen, dass bei Organophosphaten Resistenzen auftreten können. Sie verweist auf mehrere Dokumente, die Imidacloprid als Ersatz für Organophosphate auflisten.

Dokument (2) berichtet, dass die erfindungsgemäßen Verbindungen eine vorzügliche insektizide Wirkung gegen Insekten, die resistent gegen Organophosphate und Carbamate sind, zeigen (Spalte 6, Zeilen 19 bis 25). Die Insekten, die beispielhaft in dieser Passage aufgezählt werden, sind alle den Pflanzenschädlingen zuzurechnen ("aphids, plant hoppers and leaf hoppers").

Dokument (49) spricht den Einsatz von Imidacloprid gegen Insekten, die Resistenzen gegenüber Carbamaten, Organophosphaten oder Pyrethroiden haben, in Verbindung mit Pflanzenviren an (Seite 185, 1. Absatz).

Dokument (62) erwähnt in dem die Seiten 18 und 19 überspannenden Absatz den Einsatz von Imidacloprid, wenn Resistenzen gegenüber Organophosphaten, Carbamaten und Pyrethroiden bestehen.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Dokumente (49) und (62) auch Resistenzen gegenüber Pyrethroiden erwähnen, die ja ausdrücklich gemäß Anspruch 1 des Streitpatents vorhanden sein müssen, betreffen die zitierten Passagen dieser drei Dokumente eindeutig den Pflanzenschutz und würden vom Fachmann nicht als sich auch auf den Veterinärbereich beziehend verstanden werden. Der Fachmann hätte daher diese Passagen nicht in Betracht gezogen.

Das Dokument (67), das Aspekte der Hautpenetration erläutert, muss nicht weiter diskutiert werden, da die Beschreibung wie eingereicht (Seite 13, Zeile 12) den funktionellen Begriff "resorptionsfördernd" verwendet und damit eindeutig auf Substanzen, die unter Einsatzbedingungen diesen Effekt zeigen, abstellt.

Die Dokumente (8) - (12), die sich auf Pyrethroide beziehen, müssen nicht weiters detailliert besprochen werden, da der nächste Stand der Technik in Form von Dokument (13) bereits Mischungen enthaltend Pyrethroide lehrt.

Die Dokumente (17) und (26), von der Beschwerdeführerin 1 beigebrachte Expertenmeinungen,

die Dokumente (18) und (19), die Hundestudien mit Imidacloprid betreffen, und die Dokumente (70) und (72), die das Produkt "Canesten Extra<sup>®</sup>" betreffen, sind nicht entscheidungsrelevant.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Schalow

A. Lindner

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt