

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. März 2022**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2970/18 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 08736561.5

**Veröffentlichungsnummer:** 2150515

**IPC:** C07C43/11, A01N25/30,  
A01N43/653, C08G65/26

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ALKOHOLALKOXYLATE, DIESE ENTHALTENDE MITTEL UND VERWENDUNG DER  
ALKOHOLALKOXYLATE ALS ADJUVANS FÜR DEN AGROCHEMISCHEN BEREICH

**Patentinhaberin:**

BASF SE

**Einsprechende:**

Sasol Germany GmbH

**Stichwort:**

Alkoholalkoxylate/BASF

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54

**Schlagwort:**

Neuheit - (nein) - Überlappende Markush-Formeln ohne  
unterscheidendes strukturelles Merkmal

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0012/90

**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 2970/18 - 3.3.10**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10**  
**vom 10. März 2022**

**Beschwerdeführerin:**

(Einsprechende)

Sasol Germany GmbH  
Anckelmannsplatz 1  
20537 Hamburg (DE)

**Vertreter:**

Schupfner, Georg  
Müller Schupfner & Partner  
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB  
Schellerdamm 19  
21079 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:**

(Patentinhaberin)

BASF SE  
Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

**Vertreter:**

Reitstötter Kinzebach  
Patentanwälte  
Postfach 86 06 49  
81633 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. Oktober 2018 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2150515 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender**

P. Gryczka

**Mitglieder:**

M. Kollmannsberger

T. Bokor

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das Patent EP 2 150 515 unter Artikel 101(2) EPÜ zurückzuweisen.
- II. Der Einspruch war gemäß Artikel 100(a), (b) und (c) EPÜ mit mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ), mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) und unerlaubten Änderungen (Artikel 123(2)) EPÜ begründet worden.
- III. Das folgende Dokument ist für die vorliegende Entscheidung relevant:  
  
D1: WO2005/015998
- IV. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden. Insbesondere seien die Patentansprüche nicht Ergebnis einer unerlaubten Auswahl aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Artikel 123(2) EPÜ), bildeten aber eine neue Auswahl aus D1 (Artikel 54 EPÜ), die für den Fachmann auch in Kombination mit D2 nicht nahegelegt war (Artikel 56 EPÜ). Ebenso sei die beanspruchte Erfindung ausreichend offenbart worden. Der Einspruch wurde daher zurückgewiesen.
- V. In ihrer Beschwerdebeurteilung brachte die Beschwerdeführerin unter anderem vor, die Ansprüche des erteilten Patents seien nicht neu gegenüber dem Dokument D1.

Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise beantragte sie mündliche Verhandlung.

VI. In ihrer Beschwerdeerwiderung brachte die Beschwerdegegnerin zu dieser Frage vor, bei den in den Ansprüchen des erteilten Patents definierten Zusammensetzungen handele es sich um eine neue Auswahl aus D1, die dort so nicht vorbeschrieben sei. Dies sei von der Einspruchsabteilung zu Recht so festgestellt worden.

Sie beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, das Patent in geänderter Form auf Basis eines der Hilfsanträge 1-13, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten. Hilfsantrag 1 war bereits Bestandteil des Einspruchsverfahrens.

VII. Die Kammer erließ am 15. Dezember 2020 eine Mitteilung unter Artikel 100(2) EPÜ, in denen die Parteien über die vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage durch die Kammer informiert wurden.

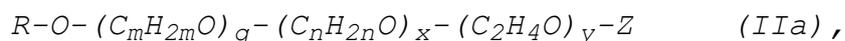
Die Kammer war insbesondere der vorläufigen Meinung, dass Neuheit gegenüber D1 nicht gegeben sei. Mit einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und dem Widerruf des Patents wäre daher zu rechnen.

VIII. Mit Ladung vom 17. Juni 2021 wurden die Parteien antragsgemäß für den 2. Juni 2022 zu einer mündlichen Verhandlung geladen.

- IX. Mit Schreiben vom 30. Juni 2021 nahm die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.
- X. Mit Schreiben vom 7. Juli 2021 wurde daher der Verhandlungstermin von der Kammer aufgehoben. Die Parteien wurden informiert, dass das Verfahren schriftlich fortgeführt würde.
- XI. Weitere Eingaben seitens der Beschwerdegegnerin erfolgten nicht; die Beschwerdeführerin bekräftigte mit Schreiben vom 14. Juli 2021 ihren Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, sollte das Patent nicht antragsgemäß widerrufen werden.
- XII. Der unabhängige Anspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut:

*"Mittel, umfassend*

- a) *wenigstens einen Wirkstoff zur Pflanzenbehandlung;*  
*und*  
b) *wenigstens einen alkoxylierten Alkohol der Formel*  
*(IIa)*



*worin*

*R für C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl steht;*

*m für 2 oder 3 steht;*

*q für 0, 1, 2 oder 3 steht;*

*n für eine ganze Zahl von 3 bis 16 steht;*

*x für einen Wert von 1 bis 100 steht;*

*y größer als 0 ist und für einen Wert bis 100 steht;*

*x+y einem Wert von 10 bis 30 entspricht; und*

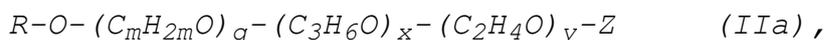
*Z für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkyl steht*

wobei das Gewichtsverhältnis von Komponente b) zu Komponente a) größer als 1 ist."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat folgenden Wortlaut:

"Mittel, umfassend

- a) wenigstens einen Wirkstoff zur Pflanzenbehandlung;  
und
- b) wenigstens einen alkoxylierten Alkohol der Formel  
(III)



worin

R für C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl steht;

m für 2 oder 3 steht;

q für 0, 1, 2 oder 3 steht;

x für einen Wert von größer als 5 bis 100 steht;

y für einen Wert von 1 bis 100 steht;

x+y einem Wert von 10 bis 30 entspricht; und

Z für Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkyl steht

wobei das Gewichtsverhältnis von Komponente b) zu Komponente a) größer als 1 ist."

Der unabhängige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2-7 beruht auf Anspruch 1 des erteilten Patents, wobei der Wirkstoff a) sukzessive spezifischer definiert wird, und zwar in der folgenden Weise:

"wobei der Wirkstoff ein Pestizid ist" (Hilfsantrag 2)

"wobei der Wirkstoff ausgewählt ist unter Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden" (Hilfsantrag 3)

"wobei der Wirkstoff ein Fungizid ist" (Hilfsantrag 4)

*"wobei der Wirkstoff ein Fungizid, ausgewählt unter Aniliden, Triazolopyrimidinen, Strobilurinen und Triazolen ist"* (Hilfsantrag 5)

*"wobei der Wirkstoff ein Fungizid ausgewählt unter Boscalid, Carboxin, Metalaxyl, Oxadixyl, 5-Chlor-7-(4-methylpiperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluorphenyl) [1,2,4]triazol[1,5-a]-pyrimidin, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Dimoxystrobin, Trifloxystrobin, Fluoxystrobin, Picoxystrobin, Orysastrobin, Epoxiconazol, Metconazol, Tebuconazol, Flusilazol, Fluquinconazol, Triticonazol, Propiconazol, Penconazol, Cyproconazol und Prothioconazol, ist"* (Hilfsantrag 6)

*"wobei der Wirkstoff Epiconazol ist"* (Hilfsantrag 7)

Der unabhängige Anspruch 1 der Hilfsanträge 8-13 basiert in analoger Weise auf dem unabhängigen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist statthaft. Von der Beschwerdegegnerin liegt kein Antrag auf mündliche Verhandlung vor, dieser wurde ja nach Erhalt der Ladung zurückgenommen. Der Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin ist angesichts der ihrem Hauptantrag entsprechenden Entscheidung zum Widerruf des Patents gegenstandslos. Die Kammer hat die Parteien in ihrer gemäß Regel 100(2) EPÜ ergangenen Mitteilung über die Entscheidungsgründe informiert und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, so dass auch das rechtliche Gehör gemäß Artikel 113(1) EPÜ gewahrt ist.

3. Das Patent beschäftigt sich mit Pflanzenschutzmitteln. Die beanspruchten Mittel enthalten neben einem Wirkstoff insbesondere einen alkoxylierten Alkohol, der als Adjuvans zur Beschleunigung der Wirkstoffaufnahme dient, siehe [0026].

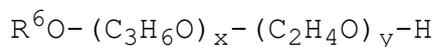
*Patent wie erteilt*

4. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)
  - 4.1 D1 offenbart ebenfalls Pflanzenschutzmittel, die alkoxylierte Alkohole als Adjuvans zur Beschleunigung der Wirkstoffaufnahme enthalten, siehe etwa Seite 2 Zeilen 4 bis 43. Als Wirkstoffe werden Fungizide verwendet.
  - 4.2 Die Frage der Neuheit gegenüber D1 fokussiert sich im wesentlichen darauf, ob die auf Seite 7, Zeile 38 bis Seite 8 Zeile 9 der D1 offenbarten Alkoholalkoxylate unter Formel (II) in der Definition der Komponente b) des Anspruchs 1 des Patents fallen, oder ob der zweifellos bestehende Überlappungsbereich als neue Auswahl aus D1 gesehen werden kann. Das beanspruchte Merkmal der Mengenverhältnisse der Alkoholalkoxylate (b) zu den Wirkstoffen (a) von größer als 1 ist in D1 hingegen eindeutig in allgemeiner Weise offenbart (siehe Seite 32 Zeilen 8/9 oder Anspruch 2).

Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung zu dem Schluss, im überlappenden Bereich wäre eine neue Auswahl aus D1 getroffen worden.
  - 4.3 Die Kammer möchte zunächst feststellen, dass die Verbindungen in dem betreffenden Absatz der D1 (Seite 7 Zeilen 38ff) als Ausführungsform offenbart sind. Fallen diese Verbindungen unter Anspruch 1 des Patents, so ist

der Anspruch nicht neu, gleichgültig ob D1 auch noch andere, nicht unter den Anspruch fallende Ausführungsformen offenbart. Diesbezüglich würde eine von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte "Auswahl", nur bereits in D1 beschriebene Ausführungsformen auswählen und wäre jedenfalls nicht neuheitsbegründend.

- 4.4 Die PO-EO-Blockalkoxylate, die auf Seite 7 in Zeile 44 beschrieben sind, entsprechen folgender Formel (Nomenklatur von D1):

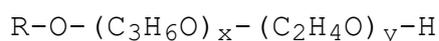


Dabei beträgt die Summe von x und y in der Regel 1,5 bis 30, vorzugsweise 2,5 bis 21 und insbesondere 5 bis 14.

R<sup>6</sup> ist gemäß der allgemeinen Formel (II) auf Seite 6 C<sub>5</sub>-C<sub>30</sub>-Alkyl oder C<sub>5</sub>-C<sub>30</sub>-Alkenyl.

Dieser Rest wird auf Seite 8, Zeilen 28ff. noch weiter präzisiert als verzweigter Alkylrest. Aus den bevorzugten Definitionen für R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> dort errechnen sich Alkylreste von C<sub>6</sub>-C<sub>16</sub>, insbesondere C<sub>8</sub>-C<sub>12</sub>; als besonders bevorzugt wird ein C<sub>10</sub>-Rest angegeben.

- 4.5 Dieser Ausführungsform der D1 entsprechen im vorliegenden Anspruch 1 Verbindungen für (Nomenklatur des Patents) q=0, n=3 und Z=H, also Verbindungen der Formel:



Dabei ist für R C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl vorgesehen. Die Summe von x und y beträgt 10-30.

Dieser Bereich des Anspruchs überlappt daher mit der Offenbarung von D1.

- 4.6 Eine Gruppe von chemischen Verbindung ist dann neu, wenn sie sich von den Verbindungen im Stand der Technik durch ein neues Merkmal abhebt, das dort nicht vorbeschrieben ist (siehe etwa T 12/90, Punkte 2.6 und 2.7 der Entscheidungsgründe). Andernfalls würde ja einfach bestehender Stand der Technik patentiert, ohne diesem eine neue Information hinzuzufügen. Dies ist mit dem Sinn und Zweck des Artikels 54 EPÜ unvereinbar.
- 4.7 Im vorliegenden Fall von Verbindungen, die in Form einer Markush-Formel definiert sind, kann ein solches neues Merkmal nur ein Strukturelement sein. Ein neues strukturelles Element ist aber im Überlappungsbereich mit D1 im vorliegenden Hauptanspruchs nicht definiert.

Die beanspruchte Summe aus x und y ist mit 10-30 im gleichen Bereich wie in D1 mit 1-30; auch die bevorzugten Bereiche der D1 (2,5-21, 5-14) fallen zumindest mit einzelnen Endpunkten in den beanspruchten Bereich hinein. Dieses Merkmal kann keine Neuheit begründen.

Die Alkylgruppe R des beanspruchten Alkoholrests hat eine Länge von 1-7, während in D1 5-30, 6-16, 8-12 oder 10 offenbart ist, in aufsteigender Präferenz. Bei diesen Definitionen fallen die Untergrenzen der ersten beiden in den beanspruchten Bereich. Daraus kann man höchstens schließen, dass die vorliegend beanspruchten Verbindungen zwar in D1 weniger bevorzugt, aber doch offenbart sind. Neuheit entsteht durch dieses Merkmal ebenfalls nicht.

Es werden also vorliegend bereits im Stand der Technik beschriebene Verbindungen beansprucht, ohne die beanspruchte Gruppe von Verbindungen durch ein unterscheidbares Strukturelement davon abzuheben.

- 4.8 Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, die Wahl von R als C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl widerspreche den bevorzugten Definitionen der D1; es müsse daher auf eine neue Auswahl aus den in D1 offenbarten Verbindungen erkannt werden. Dies ist zum Einen nur teilweise richtig; es wird darauf hingewiesen, dass auch C<sub>6</sub>-C<sub>16</sub>-Alkyl in D1 bevorzugt ist. Zum Anderen lässt sich die Offenbarung von D1 eben nicht nur auf dessen bevorzugte Bereiche reduzieren. Auch weniger bevorzugte Bereiche sind als solche offenbart.

Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin vorgebracht, auch für die Wahl der Summe x+y als 10-30 müsse der Fachmann entgegen der Lehre der D1 handeln. Dieses Argument kann ebenfalls nicht überzeugen, da ja auch die bevorzugten Bereiche der Offenbarung der D1 mit je einem Endpunkt in den beanspruchten Bereich hineinfallen.

Sowohl der beanspruchte Wert für R, als auch der für x+y sind in D1 bereits in bevorzugter Weise beschrieben.

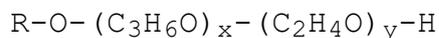
- 4.9 Nach Überzeugung der Kammer sind daher die Ansprüche des Patents von D1 im Überlappungsbereich neuheitsschädlich getroffen. In diesem Überlappungsbereich wurde zwar eine Auswahl aus den in D1 in Form einer Markush-Formel beschriebenen alkoxylierten Alkoholen in dem Sinne getroffen, dass ein kleinerer Bereich beansprucht wird. Die ausgewählten alkoxylierten Alkohole sind aber in D1 bereits beschrieben. Eine derartige Auswahl bekannter

Gegenstände kann einem Anspruch keine Neuheit verleihen.

*Hilfsantrag 1*

5. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Die für die Neuheitsdiskussion gegenüber D1 relevanten Verbindungen von Anspruch 1 des Hilfsantrags sind Verbindungen (III) für  $q=0$  und  $Z=H$ , d. h. Verbindungen der Formel



Die einzige zusätzliche Bedingung im Vergleich zu den oben diskutierten Verbindungen des Hauptantrags besteht darin, dass jetzt  $x>5$  verlangt wird.

D1 beschreibt in der relevanten Passage (Seite 7 Zeile 38 bis Seite 8 Zeile 10) Werte für  $x$  von 0,5 bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 6, und insbesondere 1-4. Sowohl der allgemein offenbarte Wert wie auch der bevorzugte Wert fällt in den beanspruchten Bereich. Neuheit ist daher ebenso wenig gegeben wie für die Verbindungen des Hauptantrags.

*Hilfsanträge 2-7 und 8-13*

6. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

6.1 Die unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge 2-7 bzw. 8-13 basieren auf den unabhängigen Ansprüchen des erteilten Patents bzw. des Hilfsantrags 1, in denen sukzessive die Bedeutung des Wirkstoffs a) in konvergenter Weise spezifiziert wird, nämlich von

"Pestiziden" allgemein in Hilfsanträgen 2 bzw. 8 zu "Epiconazol" in Hilfsanträgen 7 bzw. 13.

Die alkoxylierten Alkohole b), die, wie oben ausgeführt, aus D1 bereits bekannt sind, sind gegenüber den Hauptansprüchen des erteilten Patents bzw. des Hilfsantrags 1 unverändert.

- 6.2 In D1 wird Epiconazol allgemein als möglicher Wirkstoff genannt, siehe Anspruch 27, und auch in den Beispielen verwendet. Dieses Merkmal trägt daher zur Neuheit gegenüber D1 nichts bei.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren auch keine Argumente vorgetragen, weshalb die Einschränkungen in den Hilfsanträgen 2-13 für die Neuheitsbeurteilung gegenüber D1 relevant sein sollten.

- 6.3 Der Gegenstand der Hilfsanträge 2-13 ist daher ebenfalls bereits in D1 vorschrieben.

7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Patent schon wegen mangelnder Neuheit nicht auf Basis der vorliegenden Anspruchssätze aufrechterhalten werden kann. Auf die anderen vorgebrachten Einspruchsgründe braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden.

Das Patent ist daher gemäß Artikel 101(2) bzw. 101(3) (b) EPÜ zu widerrufen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt