

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Oktober 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2991/18 - 3.3.02

Anmeldenummer: 03730058.9

Veröffentlichungsnummer: 1513400

IPC: A01N25/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
MIKROKAPSEL-FORMULIERUNGEN

Patentinhaber:
Bayer Intellectual Property GmbH

Einsprechende:
Syngenta Crop Protection AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
epi-Richtlinien für die Berufsausübung zugelassener Vertreter
EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit
Benachrichtigungspflicht bei Nichtteilnahme an mündlicher
Verhandlung - Verletzung des von epi und den Beschwerdekammern
formulierten Verhaltensgebots (Punkt 1 der
Entscheidungsgründe)

Zitierte Entscheidungen:

T 0930/92, T 0967/97

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 2991/18 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 24. Oktober 2022

Beschwerdeführer: Syngenta Crop Protection AG
(Einsprechender) Rosentalstrasse 67
4058 Basel (CH)

Vertreter: SYNGENTA IP
CHBS-B4.8
Rosentalstrasse 67
4058 Basel (CH)

Beschwerdegegner: Bayer Intellectual Property GmbH
(Patentinhaber) Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim am Rhein (DE)

Vertreter: BIP Patents
c/o Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Oktober 2018 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1513400 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: P. O'Sullivan
R. Romandini

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden (nachstehend "Beschwerdeführerin") richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 513 400 zurückzuweisen.
- II. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Dokumente eingereicht:
- E12: PI 9400630-0 A, Englische Übersetzung
E13: WO 90/08468 A1
- III. Die Einspruchsabteilung kam unter anderem zu folgendem Schluss:
- Der Gegenstand des Anspruchs 1 in erteilter Fassung beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, ausgehend vom Dokument E20 als nächstliegendem Stand der Technik. Das von der Einsprechenden als nächstliegenden Stand der Technik ausgewählte Dokument E13 stelle nicht den korrekten nächsten Stand der Technik dar.
- IV. Mit der Beschwerdebegründung wurde das folgende Dokument eingereicht:
- E21: AU 199923926 A1
- V. Mit Schreiben vom 26. November 2021 wurden die Parteien zu einer für den 8. September 2022 anberaumten mündlichen Verhandlung geladen.

- VI. Mit Schreiben vom 13. April 2022 teilte die Beschwerdeführerin der Kammer mit, dass sie bei der anberaumten mündlichen Verhandlung Englisch sprechen werde. Eine Simultanübersetzung aus der Verfahrenssprache wurde beantragt. Der Antrag auf Übersetzung wurde mit Schreiben vom 28. Juli 2022 wiederholt.
- VII. Eine Simultanübersetzung gemäß Regel 4 (5) EPÜ wurde für die anberaumte mündliche Verhandlung organisiert.
- VIII. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020. In ihrer darin geäußerten vorläufige Meinung vertrat die Kammer unter anderem die Ansicht, dass der beanspruchte Gegenstand ausgehend von E13 als nächstliegendem Stand der Technik nicht erfinderisch sei.
- IX. Mit Schreiben vom 7. September 2022 teilte die Beschwerdegegnerin Folgendes mit:
- "Der Vertreter der Patentinhaberin nimmt nicht an der Verhandlung teil und bittet anhand der Aktenlage zu entscheiden. Ein Übersetzer ist demnach nicht erforderlich"*
- X. Am 7. September 2022 wurde die Ladung für die für den 8. September 2022 anberaumte mündliche Verhandlung aufgehoben.

XI. Anträge

Die Anträge der Parteien, die für die Entscheidung über die Beschwerde relevant sind, lauten wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

Darüber hinaus beantragte die Beschwerdeführerin, das Dokument E21 in das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, das Dokument E21 nicht zum Verfahren zuzulassen.

XII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Ausgehend von Dokument E13 als nächstliegendem Stand der Technik beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

XIII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Dokument E13 stelle nicht den korrekten nächsten Stand der Technik dar. Vielmehr sei E20 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Ausgehend von E20 beruhe der Gegenstand des

Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

1. Verhaltensgebot im Rahmen einer Nichtteilnahme an einer mündlicher Verhandlung
 - 1.1 Der Vertreter der Beschwerdegegnerin teilte mit Schreiben vom 7. September 2022, d.h. weniger als einen Tag vor Beginn der mündlichen Verhandlung schriftlich mit, dass er an der Verhandlung nicht teilnehmen werde.
 - 1.2 Mit Bescheid vom 26 November 2021 wurden die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Sache geladen. Dieser Bescheid enthielt auf der zweiten Seite die fettgedruckte Aufforderung, *"Eingaben bezüglich einer geplanten Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung, sowie alles, was einen Einfluss auf die Bereitstellung von Dolmetschern haben kann, frühestmöglich einzureichen"*.
 - 1.3 Der Vertreter der Beschwerdegegnerin hat jedoch weder auf die Mitteilung der Kammer reagiert, noch von sich aus mitgeteilt, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Insbesondere teilte der Vertreter der Beschwerdegegnerin erst auf Nachfrage des Geschäftstellenbeamten der Kammer weniger als einen Tag vor Beginn der mündlichen Verhandlung ohne jegliche Begründung schriftlich mit, dass er am folgenden Tag nicht erscheinen werde.
 - 1.4 Die Verhandlung konnte so erst am späten Nachmittag des Tages vor dem anberaumten Verhandlungstermin abgesagt werden. Dies hatte zur Folge, dass die Kammer, die

Beschwerdeführerin und die Dolmetscher sich unnötigerweise auf die Verhandlung vorbereiten mussten. Außerdem war aufgrund der Kurzfristigkeit der Ankündigung des Vertreters der Beschwerdegegnerin, nicht an der Verhandlung teilzunehmen, eine Abbestellung der Dolmetscher nicht mehr möglich, so dass in völlig unnötiger Weise Kosten für das Europäische Patentamt entstanden sind.

1.5 Die epi-Richtlinien für die Berufsausübung zugelassener Vertreter (Artikel 6; Amtsblatt EPA, 2022, A61) legen fest, dass ein Mitglied im Verkehr mit dem Europäischen Patentamt höflich handeln, und alles was möglich ist tun soll, um den guten Ruf des Instituts und seiner Mitglieder hochzuhalten. Ein analoges Verhaltensgebot findet sich in der epi Resolution 4.2.4 in der Sammlung der Beschlüsse des Rates des epi (abrufbar über die epi-Website, derzeit unter <https://patentepi.org/assets/uploads/documents/institute/070522-CoD.pdf>; Seite 249 des pdf-Dokuments), in der in Bezug auf die Anforderung an die Mitglieder, sich professionell und höflich zu verhalten, unter anderem festgelegt wird, dass der Vertreter eines Beteiligten, der beschließt, an einer mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, die Kammer so bald wie möglich, vorzugsweise spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, über die Nichtteilnahme informieren soll.

1.5.1 Auch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde wiederholt ausgeführt (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, III.C.5.3), dass, sollte ein Beteiligter beabsichtigen, nicht an einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen, sowohl die Kammer als auch alle anderen Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich vor dem

anberaumten Termin schriftlich hiervon in Kenntnis zu setzen sind.

1.6 Der Kammer ist es bewusst, dass es schwerwiegende Gründe geben mag, weshalb eine Partei die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung erst kurzfristig absagen kann. Erfolgt diese Absage proaktiv und unter Hinzufügung einer entsprechenden Begründung, würde ein solches Vorgehen auch nicht dem von epi und den Beschwerdekammern formulierten Verhaltensgebot zuwiderlaufen. Genau dies ist aber im vorliegenden Fall unterblieben. Ein Hinweis auf das Fernbleiben an der mündlichen Verhandlung erfolgte erst auf Nachfrage des Geschäftstellenbeamten der Kammer und dies ohne jegliche Begründung.

1.7 Dieser Schlussfolgerung steht auch nicht entgegen, dass die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall keine mündliche Verhandlung beantragt hat (siehe hierzu insbesondere T 0930/92, Leitsatz I und Entscheidungsgründe 3.2).

1.8 Der Vertreter der Beschwerdegegnerin hat somit das von epi und den Beschwerdekammern formulierte Verhaltensgebot klar verletzt.

2. Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung - Artikel 100 (a) und Artikel 56 EPÜ

Die Beschwerdeführerin führte aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von E13 unter anderem im Lichte des allgemeinen Fachwissens nicht erfinderisch sei.

Anspruch 1 in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"1. Mikrokapsel-Formulierungen, bestehend aus

A) einer teilchenförmigen, dispersen Phase von Mikrokapseln, die

• Hüllen aus Polyharnstoff und/oder Polyurethan in mittleren Schichtdicken zwischen 5 und 20 nm aufweisen und

• als Kapselfüllung aus

- mindestens einem Penetrationsförderer sowie

- mindestens einem Zusatzstoff ausgewählt aus der Gruppe der anionischen oder neutralen Emulgatoren und der aromatischen Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel,

bestehen,

und

B) einer Suspension, die

• mindestens einen festen, agrochemischen Wirkstoff,

• Zusatzstoffe

• Wasser

enthält."

2.1 Der nächstliegende Stand der Technik

2.1.1 Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass E13 den nächstliegenden Stand der Technik darstelle. Die Beschwerdegegnerin teilte diese Auffassung nicht und betrachtete E20 als den nächstliegenden Stand der Technik.

- 2.1.2 Nach Auffassung der Kammer stellt sich die schon im Einspruchsverfahren aufgeworfene Frage, ob das Dokument E20 im Hinblick auf den beanspruchten Gegenstand eine "nähere" Offenbarung des Stands der Technik darstellt als E13, nicht. Wenn dem Fachmann mehrere gangbare Wege offenstehen, d.h. von mehreren unterschiedlichen Dokumenten ausgehende Wege, die zu der Erfindung führen könnten, erfordert es die Ratio des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, die Erfindung in Bezug auf alle diese Wege zu prüfen, bevor ihr die erfinderische Tätigkeit zugesprochen wird (z.B. T 967/97, Orientierungssätze; sowie Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, I.D.3, Seite 217, zweiter vollständiger Absatz der deutschen Fassung). Die zu beantwortende Frage ist daher, ob E13 ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellt.
- 2.1.3 E13 befasst sich mit agrochemischen Formulierungen und offenbart in Beispiel 5 (Seite 14-15) eine Formulierung, die eine Partikelsuspension und eine Mikrokapselsuspension umfasst.
- 2.1.4 Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass E13 keinen nächstliegenden Stand der Technik darstelle. Gemäß der gängigen Rechtsprechung sollte bei der Auswahl des nächstliegenden Standes der Technik ein ähnlicher Zweck, bzw. ein vergleichbares Ziel vorliegen, wie bei der beanspruchten Erfindung. Vorliegend sei das Ziel des Streitpatents darin zu sehen, dass eine Formulierung bereitgestellt werde, bei der die Penetration eines Wirkstoffes in eine Pflanze verbessert wird (Streitpatent, Absatz [0009]). Die Lehre von E13 hingegen sei darauf gerichtet, eine Formulierung bereitzustellen, bei der gleichzeitig eine sofortige Wirkung erzielt werden kann, als auch eine

langanhaltende Wirkung (E13, Seite 4, Zeile 14-17). Dieses Ziel sei in E13 dadurch erreicht, dass ein Wirkstoff frei in der Formulierung vorliegt, während ein zweiter Wirkstoff in mikroverkapselter Form eingesetzt wird (und daher seine Wirkung langanhaltend entfaltet). E13 erwähne aber nirgendwo einen Penetrationseffekt oder die Verkapselung des Penetrationsförderers, und es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass gemäß E13 ein ähnlicher oder vergleichbarer technischer Zweck erzielt werden soll, wie durch die Formulierung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents.

- 2.1.5 Diese Argumente überzeugen die Kammer nicht. Konkret wird bei der Erörterung des Standes der Technik im Streitpatent anerkannt, dass Pflanzenbehandlungsmittel bereits bekannt sind, die neben den agrochemischen Wirkstoffen und üblichen Zusatzstoffen auch Penetrationsförderer in der Formulierung enthalten (Streitpatent, Absatz [0003]). So offenbart beispielsweise das Dokument E20, das von der Beschwerdegegnerin als nächstliegender Stand der Technik ausgewählt wurde, eine solche Formulierung. Eine Zubereitung dieses Typs weist aber eine für praktische Zwecke unzureichende Stabilität auf (Streitpatent, Absatz [0003]). Im Gegensatz dazu seien die erfindungsgemäßen Mikrokapsel-Formulierungen auch bei Lagerung stabil (Absatz [0010]). Somit ist der Zweck des Streitpatents zumindest auch in der Bereitstellung stabiler Penetrationsförderer enthaltender Formulierungen zu sehen.

Auch in E13 geht es um die Notwendigkeit, die physikalische Stabilität einer Formulierung während der Lagerung zu erhalten (E13, Seite 2, Zeile 6-20). E13 ist daher zumindest in einem Aspekt unmittelbar auf

denselben Zweck gerichtet wie das Streitpatent, und stellt für den Fachmann allein aus diesem Grund einen geeigneten Ausgangspunkt dar.

2.2 Die Unterscheidungsmerkmale

2.2.1 E13 offenbart in Beispiel 5 (Seite 14-15) eine Formulierung, die eine Partikelsuspension ("Devrinol suspension concentrate") und eine Mikrokapselsuspension umfasst.

Die Partikelsuspension enthält

- einen festen agrochemischen Wirkstoff, (2-(α -naphthoxy)-N,N-Diethylpropionamid, d.h. Napropamid), entsprechend "Devrinol",
- Zusatzstoffe (E13, Seite 14, Zeile 15-25) und
- Wasser,

und entspricht damit der Suspension B des vorliegenden Anspruchs 1.

Die Mikrokapselsuspension umfasst

- Mikrokapseln mit
 - einer Polyharnstoffkapselwand (Seite 15, Zeile 9) und
 - einem agrochemischen Wirkstoff (α,α,α -Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin, d.h. Trifluralin) sowie
 - "*SURE SOL 190 (heavy aromatic solvent naphtha, supplied by Koch Chemical Co.)*" als Kapselfüllung.

Letztere scheint sowohl dem Penetrationsförderer als auch dem Zusatzstoff zu entsprechen, die für die disperse Phase A des Anspruchs 1 angegeben sind.

2.2.2 Es war unbestritten, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der aus Beispiel 5 der E13 bekannten Formulierung ausschließlich dadurch unterscheidet, dass die mittlere Schichtdicke der Polyharnstoffhüllen zwischen 5 und 20 nm liegen. Die Schichtdicke der Polyharnstoffhülle wird weder in E13, Beispiel 5 noch an anderer Stelle in E13 angegeben.

2.3 Die objektive technische Aufgabe

Hinsichtlich der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe ausgehend von E13 hat die Beschwerdegegnerin nichts vorgetragen.

Wie von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung ausgeführt, und von der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK wiederholt, wurde keine Wirkung nachgewiesen, die auf die anspruchsgemäße Schichtdicke zurückzuführen ist. Diese Ansicht wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Die objektive technische Aufgabe besteht daher lediglich in der Bereitstellung einer alternativen Formulierung.

2.4 Naheliegen der beanspruchten Lösung

Die im Anspruch 1 des Hauptantrags dargestellte Lösung der oben genannten technischen Aufgabe beruht im Hinblick auf E13 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, stellen die anspruchsgemäßen Schichtdicken nichts weiter als eine willkürliche Auswahl von Schichtdicken dar. Eine rein willkürliche Auswahl einer Schichtdicke

gehört zur Routinetätigkeit des Fachmanns und kann daher keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

3. Zulassung von E21

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung eingereichte Dokument E21 nicht zum Verfahren zuzulassen. Da E21 aber für die vorliegende Entscheidung nicht relevant ist, musste über seine Zulassung nicht entschieden werden.

Schlussfolgerung

Der Hauptantrag (einzige Antrag) ist nicht gewährbar (Artikel 100(a) und 56 EPÜ). Das Patent ist daher zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt