

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 7. Dezember 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0160/97 - 3.3.5

Anmeldenummer: 92105416.9

Veröffentlichungsnummer: 0514644

IPC: B27K 3/50

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Holzschutzmittel

Patentinhaber:
Dr. Wolman GmbH

Einsprechender:
(01) Hickson International plc
(02) Bayer AG
(03) Desowag GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 114(1), 123(2), 56

Schlagwort:
"Einsprüche zurückgezogen"
"Ermittlung von Amts wegen"
"Erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/93

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0160/97 - 3.3.5

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.5
vom 7. Dezember 1999

Beschwerdeführer: Dr. Wolman GmbH
(Patentinhaber) Dr.-Wolman-Straße 31 - 33
D-76547 Sinzheim (DE)

Vertreter: Zimmermann, Kornelia
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung ZDX - C 6
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdegegner: Hickson International plc
(Einsprechender 01) Wheldon Road, Castleford
West Yorkshire WF10 2JT (GB)

Vertreter: Woodman, Derek
Frank B. Dehn & Co.
European Patent Attorneys
179 Queen Victoria Street
London EC4V 4EL (GB)

Beschwerdegegner: Bayer AG, Leverkusen
(Einsprechender 02) Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Desowag GmbH
(Einsprechender 03) Roßstraße 76
D-40476 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Röhl, Wolf Horst, Dipl.-Phys., Dr.
Sparing, Röhl, Henseler
Patentanwälte
Postfach 14 04 43
D-40074 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Dezember 1996 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 514 644 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. K. Spangenberg
Mitglieder: A.-T. Liu
J. Van Moer

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent mit der Veröffentlichungsnummer 0 514 644 in vollem Umfang zu widerrufen, wurde von der Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die erteilten Ansprüche 1 bis 5 zugrunde, deren erster Anspruch wie folgt lautete:

"Holzschutzmittel, enthaltend eine Kupferverbindung und ein Alkanolamin, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich eine Triazolverbindung und einen Emulgator enthält und der Gehalt der Kupferverbindung 2,50 bis 45 Gew.-%, des Alkanolamins 5,00 bis 50 Gew.-%, der Triazolverbindung 0,25 bis 15 Gew.-% und des Emulgators 0,5 bis 30 Gew.-%, beträgt."

Anspruch 2 richtete sich auf eine bevorzugte Ausführungsart des Holzschutzmittels gemäß Anspruch 1; Anspruch 4 auf eine Imprägnierlösung enthaltend ein Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1. Die Ansprüche 3 und 5 waren auf Verfahren zum Schutz von Holz, bzw. Verfahren zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung des Holzschutzmittels gemäß Anspruch 1 gerichtet.

III. Es waren Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a), b) und c) EPÜ geltend gemacht worden. Im Hinblick auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) und c) EPÜ war die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß diese der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegengestanden hätten. Betreffend den vorgebrachten Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) wurde festgestellt, der Gegenstand

der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 sei zwar neu, beruhe aber im Hinblick unter anderem auf die folgenden Entgegenhaltungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit:

EI-7: EP-A-0 252 366

EI-8: The International Research Group on Wood Preservation, 20th Annual Meeting, Finland, 22-26 May 1989; A. Valcke: "Suitability of Propiconazole (R 49362) as a new generation wood-preserving fungicide", pages 1-17 (Document No. IRG/WP/3529).

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wurde festgestellt, daß die Kombination der in Anspruch 1 genannten Bestandteile im Hinblick auf die Aufgabe, ein weiteres Holzschutzmittel bereitzustellen, naheliegend war, so daß der geltend gemachte, aber nicht eindeutig aufgezeigte synergistische Effekt der Kombination von Kupferverbindungen mit Triazolverbindungen lediglich ein Bonus-Effekt gewesen wäre.

IV. Am 7. Dezember 1999 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.

V. Die schriftlich und mündlich vorgetragene Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Aufgabe des Patentgegenstands sei die Bereitstellung von Holzschutzmitteln, die eine besonders gute Wirkung gegen Basidiomyceten aufweisen, ohne daß bei der fungiziden Wirksamkeit und den wichtigen anwendungstechnischen Eigenschaften Nachteile auftreten.

- Lösung der bestehende Aufgabe sei die beanspruchte Viererkombination, wobei die angegebenen Konzentrationsbereiche keinen technischen Beitrag leisten würden.
- Es sei fraglich, ob von EI-7 als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen sei. Dort würden neben Cu/Alkanolamin Tributylzinnverbindungen eingesetzt, die eine völlig andere Struktur hätten als die im Streitpatent eingesetzten Triazole.
- Warum der Fachmann aus EI-8 den Schluß hätte ziehen sollen, Triazole anstelle von Tributylzinnverbindungen in den Systemen gemäß EI-7 einzusetzen, sei nicht nachvollziehbar.
- Nicht zuletzt sei die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands auch durch den synergistischen Effekt begründet, wie er in dem mit der Beschwerde begründung eingereichten Versuchsbericht aufgezeigt sei.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen haben folgende Argumente zu den Einspruchsgründen vorgebracht:

- Die beanspruchte Viererkombination gemäß Anspruch 1 sei ursprünglich nicht offenbart gewesen.
- EI-7 sei nächstliegender Stand der Technik. Ein Ersatz der hier verwendeten Tributylzinnverbindungen durch ökologisch weniger bedenkliche Verbindungen sei durch einen Erlass der Europäischen Kommission im Jahre 1989 (8. Änderung zu 76/769/EEC) unumgänglich geworden.

- Die vorgeschlagene Lösung der bestehenden Aufgabe sei für den Fachmann in Kenntnis von EI-8 naheliegend gewesen, da er aus den bekannten Fungiziden selbstverständlich diejenigen als Mischungspartner ausgewählt hätte, die eine gute Wirkung gegen Basidiomyceten besitzen.
- Darüber hinaus würden die übermittelten Daten zeigen, daß die bestehende Aufgabe nicht im gesamten Anspruchsbereich gelöst sei.
- Ein synergistischer Effekt trete, wenn überhaupt, dann nur bei der Kombination von definierten Wirkstoffen in definierten Verhältnissen auf.

VII. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam gemacht, daß die Kammer Zweifel habe, ob den Feststellungen der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf Artikel 100 c) EPÜ gefolgt werden könne.

VIII. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung einen neuen Satz von vier Ansprüchen als Basis für einen Hilfsantrag eingereicht. Anspruch 1 lautete:

"Holzschutzmittel auf der Basis von Kupferverbindungen und Alkanolamin (sic) die

- a) eine Triazolverbindung und einen Emulgator oder
- b) eine Triazolverbindung, einen Emulgator und eine Phosphoniumverbindung enthalten,

wobei die Gehalte der Kupferverbindung 2,50 bis 45 Gew.-%, des Alkanolamins 5,00 bis 50 Gew.-%, der Triazolverbindung 0,25 bis 15 Gew.-%, des Emulgators 0,5 bis 30 Gew.-% und der Phosphoniumverbindung 2,5 bis 40 Gew.-% betragen."

Die übrigen Ansprüche entsprachen sachlich den erteilten Ansprüchen 3 bis 5.

IX. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt oder hilfsweise auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrags.

Die Beschwerdegegnerinnen haben während des Beschwerdeverfahrens ihre Einsprüche zurückzogen.

Entscheidungsgründe

1. Im Hinblick auf Artikel 114 (1) EPÜ kann die Kammer die angefochtene Entscheidung nur aufheben, wenn die im bisherigen Verfahren vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen. Daher muß die Kammer die von der Beschwerdegegnerinnen vorgebrachten Einwände berücksichtigen, auch wenn diese ihre Einsprüche zurückgezogen haben.

Hauptantrag

2. *Artikel 100 c) EPÜ*

2.1 Im Beschwerdeverfahren wurde die Vereinbarkeit des Anspruchs 1 mit Artikel 100 c) EPÜ bestritten und vorgetragen, die darin genannten Konzentrationsbereiche seien nur im Zusammenhang mit einer Zusammensetzung offenbart, die zwingend ein Phosphoniumsalz enthält. Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, die im Erteilungsverfahren eingeführten Konzentrationsangaben würden keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der Erfindung leisten und ihre Beibehaltung in Anspruch 1 sei daher im Hinblick auf die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1994, 541, Entscheidungsformel Nr. 2) kein Verstoß gegen Artikel 100 c) EPÜ.

2.2 Die Kammer hält es nicht für erforderlich, die Frage der Vereinbarkeit von Anspruch 1 mit Artikel 100 c) EPÜ hier näher zu untersuchen, da die Beschwerde, wie nachstehend erläutert, aus einem anderen Grund keinen Erfolg haben kann. Die Kammer kann bei dieser Sachlage zugunsten der Beschwerdeführerin unterstellen, daß Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 100 c) EPÜ erfüllt.

3. *Erfinderische Tätigkeit*

3.1 Das Streitpatent betrifft Holzschutzmittel auf Basis anorganischer Kupferverbindungen mit Alkanolaminen als Komplexbildner (siehe Seite 2, Zeilen 7 bis 8). In Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung betrachtet die Kammer als nächstliegenden Stand der Technik die Lehre gemäß EI-7, welche ähnliche Systeme offenbart (Seite 2, Zeilen 9 bis 11).

3.2. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, Aufgabe des Streitpatents sei es, Holzschutzmittel bereitzustellen,

welche eine gute Wirksamkeit gegenüber holzzerstörenden Basidiomyceten aufweisen, ohne daß hinsichtlich der Wirkung gegenüber anderen Pilzen oder bei den anwendungstechnisch wichtigen Eigenschaften Nachteile auftreten würden (siehe Streitpatent Seite 2, Zeilen 3 bis 11 und Eingabe vom 11. April 1997, Seite 2, Absatz 2).

Die oben formulierte Aufgabe wurde jedoch im Stand der Technik gemäß EI-7 bereits gelöst. Dort wurde gefunden, daß die genannten Nachteile nicht auftreten, wenn die Holzschutzmittel auf Basis von Kupferverbindungen und Alkanolaminen eine Tributylzinnverbindung und einen Emulgator enthalten (siehe Seite 2, Zeilen 1 bis 21). Gegenüber der Offenbarung gemäß EI-7 kann die Kammer jedoch in Übereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung die Aufgabe darin sehen, ein weiteres Holzschutzmittel mit den genannten Eigenschaften zur Verfügung zu stellen.

- 3.3 Als Lösung der bestehenden Aufgabe schlägt das Streitpatent ein Holzschutzmittel vor, welches eine Kupferverbindung, ein Alkanolamin, eine Triazolverbindung und einen Emulgator enthält. Es ist unbestritten, daß die gemäß Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung sich von EI-7 im wesentlichen nur durch die Anwesenheit einer Triazolverbindung anstelle einer Tributylzinnverbindung unterscheidet. Das zusätzliche Merkmal der Mengenverhältnisse ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant, da sich die beanspruchten Zahlenbereiche weitgehend mit denjenigen des Standes der Technik gemäß EI-7 überschneiden. Außerdem hat die Beschwerdeführerin selbst vorgetragen, daß diese keinen Beitrag zur Erfindung leisten (siehe

Punkt 2.1).

- 3.4 Die Kammer kann mit der Beschwerdeführerin nicht darin übereinstimmen, daß es nicht naheliegend sei, die Tributylzinnverbindung im Holzschutzmittel gemäß EI-7 durch eine Triazolverbindung zu ersetzen.
- 3.4.1 Die Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, daß kurz vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Gebrauch von Zinnverbindungen aufgrund einer von der Europäischen Kommission erlassenen Richtlinie aus ökologischen Gründen einzuschränken war (vgl. hierzu Eingabe der Einsprechenden Hickson International Plc vom 25. August 1997, Seite 4, Punkt 14). Dies mußte den Fachmann zwangsläufig dazu veranlassen, die Organozinnverbindungen in den bekannten Holzschutzmitteln gemäß EI-7 durch ökologisch weniger bedenkliche Verbindungen mit möglichst ähnlichem Wirkungsspektrum zu ersetzen.
- 3.4.2 Es ist auch unbestritten, daß die gute Wirkung der Triazole gegen Basidiomyceten schon lange bekannt war (siehe auch Beschwerdebegründung vom 10. April 1997, Punkt 6). Die Kammer hat nicht übersehen, daß sich die Tributylzinnverbindungen von den Triazolen strukturell stark unterscheiden. Es mag auch sein, daß das in EI-8 erwähnte Referenzfungizid TBTN, eine Organozinnverbindung, üblicherweise als Standard und Basis für die Bewertung von Fungiziden in Holzschutzmitteln dient. Die Beschwerdeführerin hat jedoch nicht in Abrede gestellt, daß die Druckschrift aufgezeigt hat, daß die Wirksamkeit des Triazols Propiconazol mindestens so gut ist wie diejenige der Tributylzinnverbindung TnBTO (Bis-tributylzinnoxid) (siehe Seite 9, letzter Absatz).

- 3.4.3 Die Kammer hält es daher für selbstverständlich, daß der Fachmann in Kenntnis der Ergebnisse der Untersuchungen in EI-8 den Versuch unternommen hätte, die Organozinnverbindungen in den Holzschutzmitteln gemäß EI-7 durch Propiconazol zu ersetzen. Diese Triazolverbindung wird auch im Streitpatent verwendet, siehe Seite 2, Zeile 41 und Beispiele 1 bis 4. Die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung der bestehenden Aufgabe ist somit das Ergebnis einer durch den Stand der Technik nahegelegten Vorgehensweise.
- 3.4.4 Das Argument der Beschwerdeführerin, der Fachmann hätte wegen anwendungstechnischer Bedenken den Stand der Technik gemäß EI-8 nicht herangezogen, weil dort das Triazol nur in lösungsmittelhaltigen und nicht in wasserbasierten Systemen untersucht worden sei, ist nicht stichhaltig. EI-8 weist bereits in der Zusammenfassung darauf hin, daß die untersuchte Triazolverbindung (Propiconazol) sowohl in lösungsmittelhaltigen als auch in wasserbasierten Rezepturen stabil war. Somit hatte der Fachmann keinen Grund anzunehmen, daß der Ersatz von Tributylzinn im aus EI-7 bekannten Holzschutzmittel durch Propiconazol anwendungstechnische Nachteile nach sich ziehen würde.
- 3.4.5 Die Kammer kann dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht folgen, das beanspruchte Holzschutzmittel sei eine Auswählerfindung. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß sich die Eigenschaften eines komplexen Gesamtsystems nicht in jedem Fall aufgrund der bekannten Eigenschaften der einzelnen Bestandteile vorhersagen lassen (siehe dazu Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. April 1997, Punkt 8). Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch

beim Einsatz des Triazols Propiconazol um die Verwendung eines handelsüblichen Fungizids, dessen Eignung allgemein für den gewünschten Zweck, nämlich als Ersatzstoff für Bis-tributylzinnoxid, in EI-8 deutlich herausgestellt worden war. Die Auswahl des betreffenden Mittels war daher logisch, auch wenn theoretisch außer Propiconazol noch andere Fungizide in Betracht gekommen wären. Aufgrund der gemäß EI-8 zu vermutenden Eignung des Wirkstoffs Propiconazol bedurfte es lediglich eines Routineversuchs, um die Wirkung der im Streitpatent vorgeschlagenen Formulierung festzustellen. Die Kammer ist somit davon überzeugt, daß ein Fachmann einen derartigen Versuch durchgeführt hätte und dabei zu einem Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1 des Streitpatents gelangt wäre.

In Anbetracht der Lehre von EI-8 mußte daher ein Fachmann auf dem Gebiet der Holzschutzmittel nicht erfinderisch tätig werden, um Propiconazol für die Lösung der bestehenden Aufgabe auszuwählen. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die nachgereichten Vergleichsversuche tatsächlich einen zusätzlichen (synergistischen) Effekt belegen. Die Kammer bemerkt in diesem Zusammenhang, daß die Beschwerdeführerin selbst festgestellt hat, daß Holzschutzmittel komplexe Mehrkomponentensysteme sind, deren Wirkungsweise zum Beispiel bereits durch die zur Formulierung verwendeten Hilfsmittel beeinflußt werden kann (siehe Beschwerdebegründung vom 11. April 1997, Seite 5, letzter Absatz). Daraus schließt die Kammer, daß Effekte, die eventuell in einzelnen Beispielen aufgezeigt wurden, nicht unbedingt geeignet sind, um glaubhaft zu machen, daß vergleichbare Wirkungen mit allen Holzschutzmitteln erhalten werden können, die

beansprucht werden.

4. Aus den oben dargelegten Gründen stellt die Kammer fest, daß die Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruhen. Dem Hauptantrag kann daher nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag

5. Der Hilfsantrag kann aus demselben Grund nicht stattgegeben werden.

Die Kammer stellt zunächst fest, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 möglicherweise in sich widersprüchlich ist. Die Kammer nimmt jedoch die Erklärung der Beschwerdeführerin als Grundlage für die Auslegung des Anspruchs an. Demnach soll der vorliegende Anspruch 1 als eine Zusammenfassung der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents zu verstehen sein. Er umfaßt also den, wie dargelegt, nicht erfinderischen Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

S. Hue

R. K. Spangenberg