

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

E N T S C H E I D U N G
vom 18. April 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0769/97 - 3.3.1

Anmeldenummer: 89913190.8

Veröffentlichungsnummer: 0403618

IPC: C07C 251/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Aldimino- oder Ketimino-oxy-ortho-tolylacrylsäure-methylester,
ihre Herstellung und diese enthaltende Fungizide

Patentinhaber:

Bayer Aktiengesellschaft

Einsprechender:

Syngenta Limited

Stichwort:

Fungizide/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(3), 123(2), (3)

Schlagwort:

"Neuheit (ja)"

"Nach Einschränkung Beschwerdegrund nicht aufrechterhalten"

"Übereinstimmende Anträge der Parteien"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0769/97 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 18. April 2002

Beschwerdeführer: Syngenta Limited
(Einsprechender) Fernhurst
Haslemere
Surrey GU27 3JE (GB)

Vertreter: Houghton, Malcolm John
Syngeta Limited
Intellectual Property Department
Jealott's Hill International Research
Centre
P.O. Box No. 3538
Bracknell, Berkshire RG42 6EY (GB)

Beschwerdegegner: Bayer Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Mai 1997 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 403 618 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

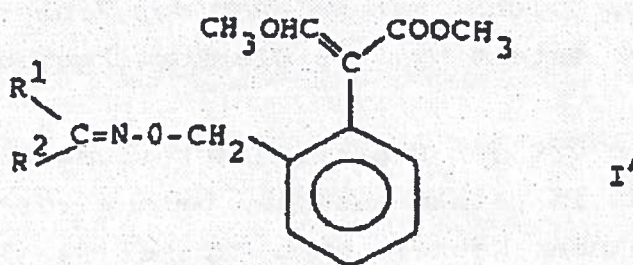
Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. Freimuth
J.-P. B. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 11. Juli 1997 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Einsprechenden) richtet sich gegen die am 2. Mai 1997 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 403 618 zurückgewiesen wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang ausschließlich wegen mangelnder Neuheit nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ angegriffen worden. Zur Stützung des Einspruches wurde einzig folgende Druckschrift angezogen:
- (1) EP-A-370 629.
- III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, daß der Gegenstand des Streitpatents neu sei. Die Druckschrift (1) sei nur in dem Umfange bei der Neuheitsprüfung heranzuziehen, als sie ihre erste Priorität, welche vor dem ersten Prioritätstag des Streitpatents liege, wirksam in Anspruch nehmen könne. Diese Druckschrift offenbare kein einziges Beispiel mit erstem Prioritätstag, das im Bereich des Anspruchs 1 des Streitpatents liege. Außerdem werde der Überlappungsbereich der allgemeinen Formel in Anspruch 1 des Streitpatents und der allgemeinen Formel in Druckschrift (1), welcher der erste Prioritätstag zukomme, nicht als solcher in dieser Druckschrift identifiziert, so daß diesem Überlappungsbereich kein neuheitsschädlicher Charakter beigemessen werde könne.
- IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 18. April 2002 hat der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen geänderten, aus 5 Ansprüchen bestehenden Anspruchssatz für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE vorgelegt und die Aufrechterhaltung des Streitpatents nur noch in diesem

Umfange begehrt. Dessen unabhängiger Anspruch 1 lautet:

"1. Verbindungen der allgemeinen Formel



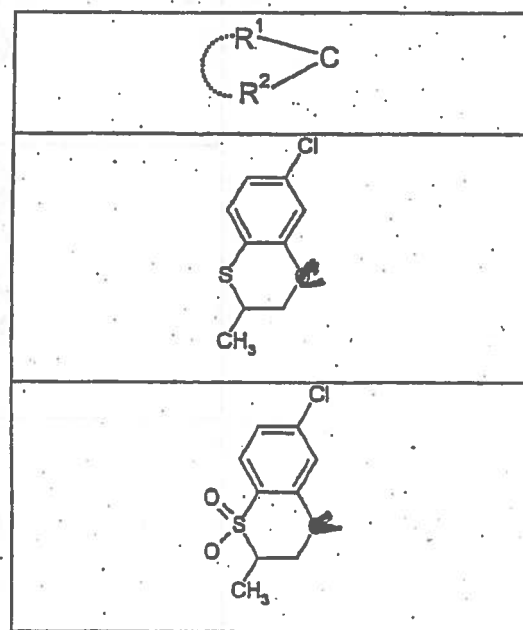
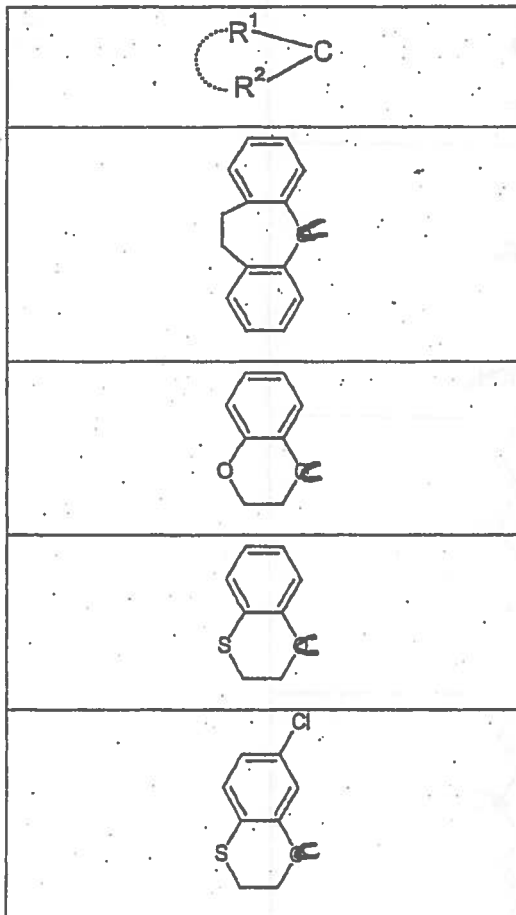
in welcher R¹ und R² die folgenden Bedeutungen haben:

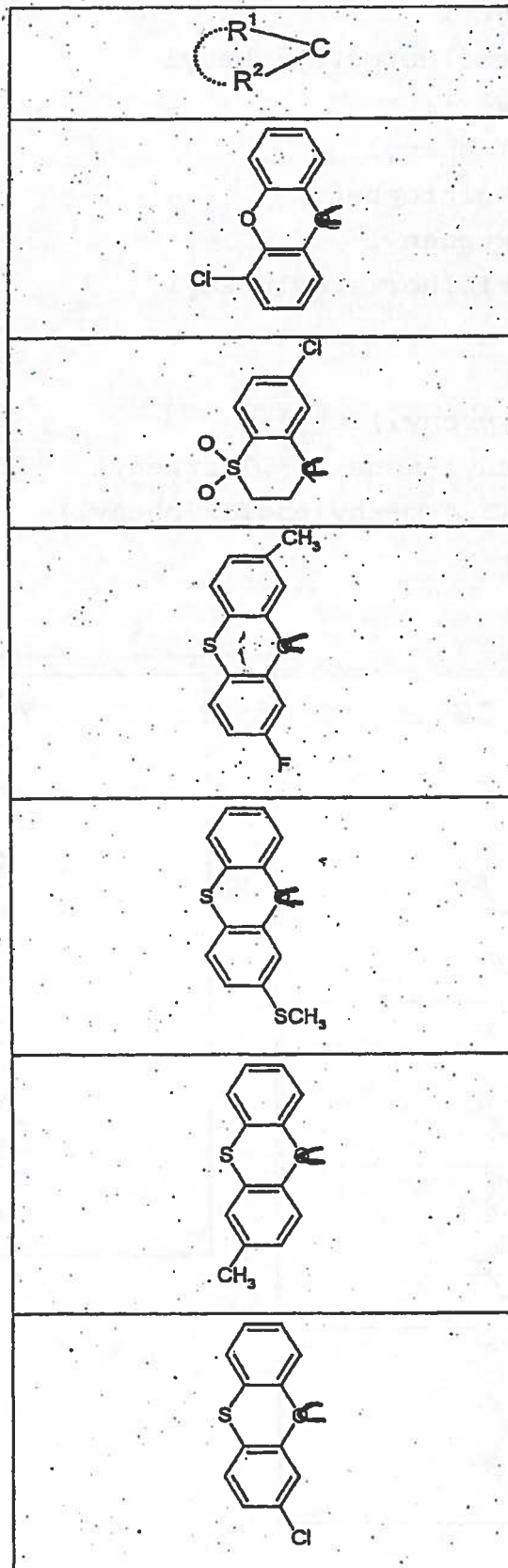
R ¹	R ²
3,5-Di(trifluormethyl)-phenyl	Methyl
2-Fluor-5-methylphenyl	Methyl
2-Benzofuranyl	Methyl
2-Chinolinyl	Wasserstoff
4-Fluorphenyl	Methyl
4-Nitrophenyl	Methyl
4-Chlorphenyl	Methyl
4-Chlorphenyl	Aethyl
β-Phenyläthenyl	Methyl
o-Tolyl	Methyl
p-Anisyl	Methyl
4-Biphenyllyl	Methyl
Cyclopropyl	Cyclopropyl
β-(2-Furyl)-äthenyl	Methyl
β-(3,4,5-Trimethoxy-phenyl)-äthenyl	Methyl
α, α, α,-Trifluor-m-tolyl	Methyl
3-Bromphenyl	Methyl
2-Chlorphenyl	Methyl
3-Nitrophenyl	Methyl
5-Chlor-3-methyl-2-benzothienyl	Methyl
3-Chlorphenyl	Methyl
3,4-Dichlorphenyl	Methyl

2,4-Dichlorphenyl	Methyl
2,4-Dichlorphenyl	3-Pyridylmethyl
3-Methyl-2-benzothienyl	Methyl
2,5-Dichlorphenyl	Methyl
4-Aethylphenyl	Methyl
3-Aethylphenyl	Methyl
3,4-Dimethylphenyl	Methyl
6-Methyl-2-naphthyl	Methyl
4-Difluormethoxyphenyl	Methyl
4-Chlorphenyl	Neopentyl
3,5-Di(trifluormethyl)-phenyl	Aethyl
3-Phenanthryl	Methyl
2-Fluorenyl	Methyl
Isopropyl	Methyl
4-Chlorphenyl	n-Propyl
4-Chlorphenyl	Cyclopropyl
3-Chlorphenyl	Aethyl
4-Fluorphenyl	Aethyl
4-Bromphenyl	Aethyl
4-tert.-Butylphenyl	Methyl
Cyclopropyl	Methyl
2-Chinolinylmethyl	Methyl
3-Fluor-5-trifluormethyl-phenyl	Methyl
3,5-Difluorphenyl	Methyl
3,5-Difluorphenyl	Aethyl
2-Fluorphenyl	Aethyl
3,4-Dimethoxyphenyl	Methyl
p-Tolyl	Aethyl
3-Trifluormethoxyphenyl	Methyl
3-Fluor-5-trifluormethyl-phenyl	Aethyl
Cyclohexyl	Methyl
4-Chlorphenyl	Trifluormethyl
3,4-Dimethoxybenzyl	Methyl
α, α, α ,-Trifluor-m-tolyl	Trifluormethyl
α, α, α ,-Trifluor-m-tolyl	Aethyl
3,5-Dichlorphenyl	Methyl
β -(2-Naphthyl)-äthenyl	Trifluormethyl
Methyl	Methyl

α, α, α , -Trifluor-m-tolyl	n-Propyl
α, α, α , -Trifluor-m-tolyl	Cyclopropyl
2-Chlor-5-trifluormethyl-phenyl	Methyl
2-Methylthio-5-trifluormethylphenyl	Methyl
4-Chlor-3-trifluormethyl-benzyl	Methyl
4-Methoxybenzyl	Methyl
α, α, α , -Trifluor-m-tolyl	Isopropyl
α, α, α , -Trifluor-m-tolyl	α, α, α , - Trifluor-m-tolyl
4-Äthoxyphenyl	Methyl
3-Chlor-4-fluorphenyl	Methyl
2,3-Dichlorphenyl	Methyl
p-Tolyl	Trifluormethyl
4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenyl	Methyl
4-(4-Nitrophenoxy)phenyl	Methyl
4-(4-Methoxyphenoxy)-phenyl	Methyl
3,4-Methylendioxyphenyl	Methyl
7-Benzodioxanyl	Methyl
3-Bromphenyl	Aethyl
3-Fluor-5-trifluormethylphenyl	Cyclopropyl
2,3,4-Trichlorphenyl	Methyl
4-Chlor-3-methylphenyl	Methyl
p-Tolyl	n-Propyl
4-Phenoxyphenyl	Cyclopropyl
3-Bromphenyl	Cyclopropyl
3-Chlorphenyl	Cyclopropyl
3-Fluorphenyl	Cyclopropyl
3-Bromphenyl	n-Propyl
3-Chlorphenyl	n-Propyl
4-Fluor-3-trifluormethylphenyl	n-Propyl
3-Fluorphenyl	n-Propyl
4-Phenoxyphenyl	n-Propyl
3-Fluor-5-trifluormethylphenyl	n-Propyl
3-Bromphenyl	Trifluormethyl
3-Chlorphenyl	Trifluormethyl
4-Phenoxyphenyl	Trifluormethyl
3-Bromphenyl	Isopropyl
3-Chlorphenyl	Isopropyl

4-Phenoxyphenyl	Isopropyl
4-Fluor-3-trifluormethylphenyl	Cyclopropyl
4-Fluorphenyl	Cyclopropyl
4-(n-Propyl)-phenyl	Methyl
4-Methoxy-3-nitrophenyl	Methyl
2,4-Dimethoxyphenyl	Methyl
4-Fluor-3-trifluormethylphenyl	Isopropyl
3-Iodphenyl	Methyl
4-Iodphenyl	Methyl
2-(4-Methoxyphenyl)äthyl	Methyl
1,4,8-Trimethyl-nona-1,3,7-trienyl	Methyl
1-Methyl-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)- äthyl	Methyl





Die Ansprüche 2 bis 5 betreffen ein fungizides Mittel enthaltend eine Verbindung nach Anspruch 1, ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Verbindung, ein Verfahren zur Bekämpfung von Fungi mit einer Verbindung nach Anspruch 1 oder einem Mittel nach Anspruch 2 und die Verwendung einer solchen Verbindung oder eines solchen Mittels zur Bekämpfung von Fungi.

- V. Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausdrücklich erklärt, daß gegen die Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfange des vorliegenden Anspruchsbegehrens des Beschwerdegegners keine Bedenken bestünden. Für diese Ansprüche werde an dem Einwand der mangelnden Neuheit gegenüber Druckschrift (1) nicht länger festgehalten, denn deren eingeschränkter Gegenstand sei von diesem Stand der Technik nunmehr abgegrenzt.
- VI. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, daß das geltende Anspruchsbegehren nur noch individuelle Einzelverbindungen betreffe. Durch diese wesentliche Einschränkung sei die Neuheit gegenüber der entgegengehaltenen Druckschrift (1) unzweifelhaft hergestellt, denn die nunmehr beanspruchten Einzelverbindungen seien dort nicht differenziert offenbart.
- VII. Der Beschwerdegegner hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents für die benannten Vertragsstaaten außer Spanien gemäß seinem während der mündlichen Verhandlung eingereichtem Antrag mit den Ansprüchen 1 bis 5 beantragt.

Der Beschwerdeführer hat ebenfalls die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt und sich dem Antrag des Beschwerdegegners auf Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfange angeschlossen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)

Gegenüber der erteilten Fassung des Streitpatents ist lediglich der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 und 3 abgeändert. Die Einzelverbindungen des geltenden Anspruchs 1 werden in der Tabelle von Beispielen auf Seiten 20 bis 34 der ursprünglichen Unterlagen differenziert genannt. Der geltende Verfahrensanspruch 3 findet seine Stütze im ursprünglichen Anspruch 12 und der allgemeinen Formel auf Seite 20 der ursprünglichen Anmeldung.

Diese Abänderungen der erteilten Ansprüche beschränken den beanspruchten Gegenstand, wodurch der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zur erteilten Fassung nicht erweitert wird.

Der geltende Anspruchssatz erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. Neuheit

Das Streitpatent war vom Beschwerdeführer ausschließlich wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift (1) nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ angegriffen worden, so daß dies der einzige Streitpunkt im Beschwerdeverfahren war.

Nachdem der Beschwerdegegner sich auf das geltenden Anspruchsbegehren beschränkt hat, hat der Beschwerde-

führer ausdrücklich erklärt, daß sein Einwand der mangelnden Neuheit ausgeräumt sei und seinerseits somit keine Bedenken gegen die Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfange der vorliegenden Ansprüche des Beschwerdegegners bestünden.

Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß der Gegenstand des geltenden unabhängigen Anspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 in der entgegengehaltenen Druckschrift (1) nicht beschrieben und somit neu ist. Da Beschwerdeführer und Beschwerdegegner übereinstimmend die Neuheit des geltenden Anspruchsbegehrens bejahen, bedarf es für diese Feststellung keiner weiteren Begründung.

4. Zurückverweisung

Die Kammer hat zwar die Neuheit des Gegenstandes der Ansprüche 1 bis 5 festgestellt, gleichwohl hat sie keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da erhebliche Änderungen in der Beschreibung notwendig sind, um diese mit dem im Beschwerdeverfahren wesentlich geänderten unabhängigen Anspruch 1 in Einklang zu bringen. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angezeigt, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

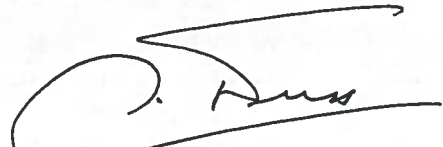
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 5 und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



A. Nuss