

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 26. November 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1073/97 - 3.3.1

Anmeldenummer: 95905627.6

Veröffentlichungsnummer: 0741700

IPC: C07D 207/38

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate als
Schädlingsbekämpfungsmittel

Anmelder:
Bayer CropScience

Einsprechender:
-

Stichwort:
Pyrrolidin-2,4-dione/BAYER CROPSCIENCE

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:
"Neuheit (ja - nach Änderungen)"
"Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1073/97 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 26. November 2002

Beschwerdeführer: Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
D-40789 Monheim (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Mai 1997 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 95 905 627.6 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

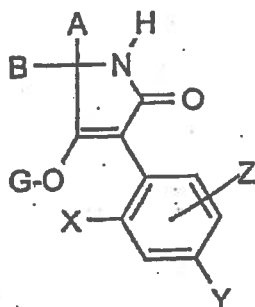
Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk
J. P. B. Seitz

Sachverhalt und Anträge

1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 95 905 627.6 (veröffentlicht unter WO 95/20572) zurückgewiesen wurde.
2. Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der ursprünglich eingereichte Satz Patentansprüche 1 bis 15.

Anspruch 1 betraf:

1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate der Formel (I)



in welcher A, B und G die genannten Bedeutungen haben,

- X für Halogen oder Alkoxy steht,
Y für Wasserstoff, Halogen oder Alkoxy steht,
Z für Wasserstoff, Halogen oder Alkoxy steht,

mit der Maßgabe, daß X und Y oder X und Z nicht gleichzeitig für Halogen stehen.

3. In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand dieses Anspruchs im Hinblick auf die Druckschriften

(1) EP-A-0 456 063,

- (2) EP-A-0 521 334,
- (3) DE-A-4 326 909 (falls die erste Priorität der vorliegenden Anmeldung nicht anerkannt werden kann) und
- (4) EP-A-0 613 885 (nach Artikel 54(3), (4) EPÜ)

nicht neu sei.

- 4. Am 26. November 2002 hat eine mündliche Verhandlung vor der Kammer stattgefunden.
- 5. In Antwort auf eine Mitteilung der Kammer hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. Oktober 2002 neue Patentansprüche 1 bis 12, sowie als Stütze für die erfinderische Tätigkeit biologische Vergleichsversuche eingereicht.

Der neue Anspruch 1 betrifft Verbindungen der oben dargestellten Formel (I), in welcher

A, B und G die genannten, gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 eingeschränkten Bedeutungen haben und

X für Chlor steht,
Y für Methoxy steht,
Z für Wasserstoff steht,

oder

X für Chlor steht,
Y für Wasserstoff steht,
Z für Methoxy in der 6-Position steht,

oder

X für Methoxy steht,
Y für Chlor steht,
Z für Wasserstoff steht.

- VI. Hierzu hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, daß durch die Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes die Neuheitseinwände im Hinblick auf die genannten Druckschriften (1) bis (4) ausgeräumt seien. Die beanspruchten Verbindungen seien zwar von den jeweils in den genannten Druckschriften offenbarten Gruppen von Verbindungen umfaßt, stellten jedoch aufgrund der spezifischen Kombinationen der Substituenten X, Y und Z eine neue Auswahl dar.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung auf Grundlage der mit Schreiben vom 11. Oktober 2002 eingereichten Patentansprüche 1 bis 12 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
- VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)
 - 2.1 Der vorliegende Anspruch 1 stützt sich auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 und 6, sowie hinsichtlich der beanspruchten Kombinationen der Substituenten X, Y und Z auf Seite 22, Zeilen 3, 4, 7, 8, 11 und 12, die Tabellen 1 bis 5, 6a, 6b, 7a, und 7b

(Seiten 29 bis 133), und die Herstellungsbeispiele der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Die Ansprüche 2 bis 11 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3 und 7 bis 15.

Anspruch 12 ist gestützt durch die Herstellungsbeispiele Ia-1 bis Ia-9 (Seiten 162 und 163), Ib-1 bis Ib-11 (Seiten 164 und 165), und Ic-1 bis Ic-9 (Seiten 166 und 167) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

2.2 Gegen die Fassung der Patentansprüche bestehen daher keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

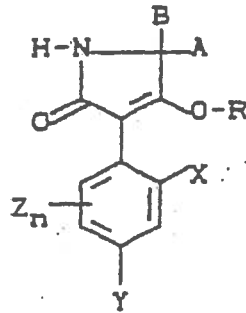
3. *Neuheit*

3.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde als einziger Zurückweisungsgrund die Neuheit der Verbindungen nach dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 im Hinblick auf die genannten Druckschriften (1) bis (4) beanstandet. Es ist daher zu untersuchen, ob dieser Einwand durch den geltenden Anspruch 1 ausgeräumt worden ist.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine zum Stand der Technik gehörende Druckschrift für einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus der Druckschrift selbst hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt sind, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfaßt sind.

3.3 Im vorliegenden Fall offenbaren die Druckschriften (1) bis (4) - (siehe D(1), Seite 3, Zeilen 13 bis 25 und Seite 7, Zeilen 50 bis 55; D(2), Seite 3, Zeilen 27 bis 30 und Seite 9, Zeilen 33 bis 38; D(3), Seite 2, Zeilen 37 bis 40 und Seite 11, Zeilen 28, 29, 33, 34 und 37 bis

39; D(4), Seite 3, Zeilen 34 bis 37 und Seite 14, Zeilen 14, 15, 20, 21, 24 und 25) - jeweils 1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate der Formel:



in welcher

- X für Alkyl, Halogen, Alkoxy steht,
- Y für Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Alkoxy, Halogenalkyl steht,
- Z für Alkyl, Halogen, Alkoxy steht,
- n für eine Zahl von 0-3 steht,

ganz besonders bevorzugt

- X für Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy und Ethoxy steht,
- Y für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy, Ethoxy und Trifluormethyl steht,
- Z für Methyl, Ethyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy und Ethoxy steht,
- n für eine Zahl 0-3 steht

und

A, B und R die jeweils genannten Bedeutungen haben, welche - wie von der Beschwerdeführerin eingeräumt - hinsichtlich der beanspruchten Verbindungen der

vorliegenden Anmeldung keine unterschiedlichen Merkmale darstellen.

3.4 Der hier beanspruchte Gegenstand betrifft - wie oben angegeben - drei Gruppen von Verbindungen, wobei jede Gruppe gekennzeichnet ist durch eine spezifische Kombination der Substituenten X, Y und Z, nämlich:

a) X = Chlor, Y = Methoxy und Z = Wasserstoff,

b) X = Chlor, Y = Wasserstoff und Z = Methoxy in der 6-Position und

c) X = Methoxy, Y = Chlor und Z = Wasserstoff.

3.5 Um zu diesen spezifischen Kombinationen der betreffenden Substituenten zu gelangen, müßte der Fachmann daher - ohne einen konkreten Hinweis - jeweils eine mehrfache Auswahl aus den für X, Y, Z und n oben unter 3.3 angegebenen Listen von Bedeutungen durchführen. Außerdem offenbaren die Druckschriften (1) bis (4) als Beispiele der 1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate lediglich Dihalophenyl-, Trihalophenyl-, Dimethylphenyl- oder Trimethylphenyl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate.

3.6 Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß die hier beanspruchten drei Gruppen von Verbindungen neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ sind, weil sie nicht unmittelbar und eindeutig aus den genannten Dokumenten (1) bis (4) hervorgehen. Die Frage ob Dokument (3) hinsichtlich mangelnder Priorität Stand der Technik nach Artikel 54 (1) (2) EPÜ darstellt ist nach dieser Feststellung nicht mehr relevant.

4. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

4.1 Im allgemeinen ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die sich

erstmals im Beschwerdeverfahren stellen. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, Fragen wie die bezüglich der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), der Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPÜ), sowie hinsichtlich der Patentierbarkeit der Zwischenprodukte (Ansprüche 3, 5 und 7) und der Verfahren zur Herstellung von Zwischenprodukte (Ansprüche 4 und 6), an Stelle der Prüfungsabteilung zu entscheiden.

- 4.2 Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurück. Durch diese Zurückverweisung wird jedoch der Beschwerdeführerin nicht die Möglichkeit eröffnet, vor der ersten Instanz auf bereits von der Kammer entschiedene Fragen zurückzukommen, da die Prüfungsabteilung bei unverändertem Tatbestand an die rechtliche Beurteilung durch die Kammer gemäß Artikel 111 (2) EPÜ gebunden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



M. Maslin

Der Vorsitzende:



A. J. Nuss