

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im Abl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 15. Dezember 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0003/94 - 3.3.1
Anmeldenummer: PCT/EP 93/00916
Veröffentlichungsnummer: W90321157
IPC: C07D 213/53
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Akarizide, insektizide und nematizide
substituierte (Hetero)-Aryl-Alkyl-Ketonoxim-O-Ether, Verfahren
zu ihrer Herstellung, sie enthaltende Mittel und ihre
Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel

Anmelder:

Hoechst AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Ketonoxim-O-ether/HOECHST

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 154(3)
PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 13(1), (2), 40.1, 40.2c)

Schlagwort:

"Begründungspflicht nach R. 40.1 PCT im Hinblick auf die
Vorschriften in den PCT-Richtlinien nicht erfüllt"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, W 0007/86

Leitsatz:

I. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren genügt nur dann den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT, wenn ihre Begründung erkennen läßt, warum die Einheitlichkeit nach den Kriterien nicht gegeben ist, die aufgrund der Richtlinien für die PCT-Recherche maßgeblich sind.

II. Dies gilt insbesondere, wenn die Einheitlichkeit von Alternativen "ähnlicher Beschaffenheit" in einem Markush-Anspruch wegen Fehlens eines wesentlichen gemeinsamen Strukturelements in Frage gestellt wird (Punkt 10 der Entscheidungsgründe).

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 15. Dezember 1994

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0003/94 - 3.3.1
Anmeldenummer: PCT/EP 93/00916
Veröffentlichungsnummer: W90321157
IPC: C07D 213/53
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Akarizide, insektizide und nematizide
substituierte (Hetero)-Aryl-Alkyl-Ketonoxim-O-Ether, Verfahren
zu ihrer Herstellung, sie enthaltende Mittel und ihre
Verwendung als Schädlingsbekämpfungsmittel

Anmelder:

Hoechst AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Ketonoxim-O-ether/HOECHST

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 154(3)
PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 13(1), (2), 40.1, 40.2c)

Schlagwort:

"Begründungspflicht nach R. 40.1 PCT im Hinblick auf die
Vorschriften in den PCT-Richtlinien nicht erfüllt"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, W 0007/86

Leitsatz folgt:

Aktenzeichen: W 0003/94 - 3.3.1
Internationale Anmeldung PCT/EP 93/00916

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 15. Dezember 1994

Anmelderin: Hoechst AG
Postfach 80 03 20
D-65903 Frankfurt (DE)

Vertreter: -

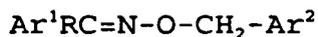
Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) vom 5. August 1993 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Spangenberg
Mitglieder: J. M. Jonk
R. Teschemacher

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 16. April 1993 hat die Anmelderin die internationale Patentanmeldung PCT/EP-93/00916 eingereicht. Die Anmeldung betrifft gemäß Anspruch 1 Verbindungen der Formel I



in Form der syn- oder anti-Verbindung oder eines Gemisches derselben, oder deren Salze, in welcher

I. Ar^1 und Ar^2 gleich oder verschieden sind und

a) $(\text{C}_6-\text{C}_{12})$ -Aryl oder Heteroaryl mit bis zu 10 C-Atomen bedeuten oder

b) wie unter I.a) definiert sind und bis zu 5 gleiche oder verschiedene unter (1) bis (45) definierte Substituenten tragen, von denen hier nur die folgenden von Bedeutung sind:

(5) Halogen,

(10) $(\text{C}_6-\text{C}_{12})$ -Aryl, gegebenenfalls bis zu dreifach substituiert mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C_1-C_6) -Alkyl, (C_1-C_6) -Alkoxy, (C_1-C_6) -Halogenalkyl und (C_1-C_6) -Halogenalkoxy, und

(19) $(\text{C}_6-\text{C}_{12})$ -Aryloxy, gegebenenfalls substituiert wie unter I.b) (10),

II. R die unter a) bis f) definierten, hier nicht wiedergegebenen Bedeutungen hat;

mit der Maßgabe, daß verschiedene Merkmale nur in den unter III. a) bis g) definierten, hier nicht wiedergegebenen Kombinationen beansprucht werden.

Die betreffenden Verbindungen haben eine akarizide, insektizide und nematizide Wirkung und sind als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendbar.

II. Mit Bescheid vom 5. August 1993 (Absendedatum) hat das EPA, handelnd als Internationale Recherchebehörde im Sinne des PCT ("IRB"), die Anmelderin nach Artikel 17(3)a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT zur Zahlung von 16 zusätzlichen Recherchegebühren in Höhe von insgesamt DEM 38 400,- innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absendedatum aufgefordert.

III. Die IRB hat die Zahlungsaufforderung damit begründet, daß die Druckschriften

(1) EP-A-4 754 und

(2) WO-A-84/01772

ähnliche Verbindungen mit insektiziden Eigenschaften offenbarten. Zudem werde durch viele der in diesen beiden Druckschriften explizit genannten Verbindungen die Neuheit der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Verbindungsklasse zerstört.

Sowohl dieser Stand der Technik als auch die vorliegende Anmeldung betreffen die technische Aufgabe, Verbindungen mit insektizider Wirkung zur Verfügung zu stellen. Mit den Verbindungen der vorliegenden Patentanmeldung werde also weder eine neue Aufgabe gelöst, noch seien darin

irgendwelche Strukturmerkmale vorhanden, in denen ein gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne von Regel 13.1 und 2 PCT gesehen werden könne.

Unter diesen Umständen hat die IRB 17 verschiedene Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen definiert, von denen hier die folgenden von Bedeutung sind:

Erfindung 1:

Verbindungen, worin Ar² unsubstituiertes Aryl bedeutet;

Erfindung 5:

Verbindungen, worin Ar² wie unter I.b) (19) definiertes Aryl bedeutet;

Erfindung 6:

Verbindungen, worin Ar² wie unter I.b) (10) definiertes Aryl bedeutet und nicht durch Erfindung 5 umfaßt wird; und

Erfindung 7:

Verbindungen, worin Ar² wie unter I.b) (5) definiertes Aryl bedeutet und nicht durch Erfindungen 5 und 6 umfaßt wird.

- IV. Die Anmelderin hat am 3. September 1993 DEM 7 200,- für drei zusätzliche Recherchegebühren für die vorstehend definierten Erfindungen 5, 6 und 7 unter Widerspruch (R. 40.2(c) PCT) entrichtet.

Zur Begründung des Widerspruchs hat sie geltend gemacht, die Aufteilung in 17 Erfindungen sei wegen der sich nur geringfügig unterscheidenden Substitutionsmuster an Rest Ar^2 willkürlich. Die Erfindung betreffe ausschließlich strukturell ähnliche, durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbundene Verbindungen mit weitgehend gleichen biologischen Eigenschaften.

Außerdem hat sie u. a. eine Austauschseite 141 eingereicht und gebeten diese, zusammen mit den ursprünglichen übrigen Unterlagen, dem weiteren Verfahren zugrundezulegen. Gemäß dieser Austauschseite wurde die nach Abschnitt III c) des Anspruchs 1 ausgenommene Gruppe Verbindungen erweitert, um Überschneidungen mit dem Stand der Technik zu beheben.

Die Anmelderin beantragte, für die in der Zahlungsaufforderung aufgeführten Erfindungen 5, 6 und 7 eine zusätzliche Recherche durchzuführen und dabei auch die Mehrfachsubstitution von Ar^2 durch verschiedene Substituenten (s. Anspruch 1, Definition I.b), 2. Z.), für die es eine Reihe von Beispielen gebe, zu berücksichtigen.

- V. Am 16. Dezember 1993 hat die IRB der Anmelderin als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 40.2 c), d) und e) mitgeteilt, daß diese Aufforderung in vollem Umfang berechtigt gewesen sei. Außerdem hat sie die Anmelderin zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DM 2 000,- innerhalb eines Monats aufgefordert.

Die IRB hat in der betreffenden Mitteilung ausgeführt, daß es verständlich sei, daß der Anmelderin die Aufteilung in 17 Erfindungen gemäß dem Substitutionsmuster am Rest Ar^2 willkürlich erscheine. Es sei jedoch kaum möglich gewesen, in der Anmeldung Gruppen von

Verbindungen mit einem gemeinsamen Strukturelement zu erkennen, das nicht bereits im Stand der Technik als Strukturelement insektizider Wirkstoffe offenbart worden sei. Die vorliegende Aufteilung erscheine daher die bestmögliche. Außerdem sei es der Anmelderin nicht gelungen, den Beweis zu erbringen, daß es ein besonderes technisches Merkmal gebe, welches die Einheitlichkeit zwischen den beanspruchten Erfindungen gewährleistet.

VI. Die Anmelderin hat die Widerspruchsgebühr am 13. Januar 1994 entrichtet.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche gegen von der IRB nach Artikel 17(3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühren zuständig. Gemäß Regel 40.2 c) PCT können sie den Widerspruch gegen die zusätzliche Gebühr prüfen und, insoweit er als berechtigt befunden wird, die völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr anordnen.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin drei zusätzliche Recherchegebühren für die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 5, 6 und 7 unter Widerspruch bezahlt. Die Kammer kann daher nur über die Frage entscheiden, ob die Einheitlichkeitseinwände bezüglich der in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 1, 5, 6 und 7 zutreffen und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der drei zusätzlichen Gebühren berechtigt war.

3. Weiterhin wird zu dem von der Anmelderin mit der am 3. September 1993 eingereichten Austauschseite 141 neu vorgelegten Anspruch 1 darauf hingewiesen, daß die Kammer keine Kompetenz hat, die Einheitlichkeit auf der Basis dieses neuen Anspruchs zu prüfen. Die Befugnis der Kammer ergibt sich - wie oben angegeben - aus Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c) PCT, wonach der Widerspruch von der Kammer geprüft wird. Diese Prüfung kann selbstverständlich nur auf der Grundlage derjenigen Unterlagen erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufforderung der IRB zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren vorlagen, da Änderungen im Verfahren vor der IRB nicht vorgesehen sind. Diese Austauschseite kann allenfalls als ein Hinweis an die IRB betrachtet werden, bestimmte Gegenstände nicht mehr zu recherchieren.
4. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IRB den Einwand mangelnder Einheitlichkeit auf die Offenbarung in den Druckschriften (1) und (2) gestützt hat. Der Einwand der IRB beruht daher auf der Feststellung der Uneinheitlichkeit a posteriori.
5. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit a posteriori ist nach der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) möglich. Nach dieser Entscheidung ist jedoch bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Zurückhaltung geboten und in Grenzfällen die Uneinheitlichkeit nicht zu beanstanden (vgl. Punkt 8.2).
6. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung, gemäß Artikel 17(3) a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen, die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Das bedeutet, daß mit der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare Begründung gegeben werden

muß. Dabei sind nicht nur die Gründe anzugeben, weshalb die im unabhängigen Anspruch definierte einzige Erfindung (Lösung der im Hinblick auf den nächsten Stand der Technik definierte technische Aufgabe) nicht neu oder nicht erfinderisch ist, sondern auch, warum nach Wegfall der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee der Erfindung zwischen den als uneinheitlich angesehenen neu definierten alternativen Erfindungsgegenständen keine Einheitlichkeit mehr besteht, falls dies nicht aus der Definition der alternativen Erfindungsgegenstände heraus ohne weiteres klar ersichtlich ist.

7. Im vorliegenden Fall hat die IRB im Hinblick auf die Offenbarung in den Druckschriften (1) und (2) im Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung mit einer Markush-Formel definierten Gegenstände in 17 von einander getrennte Erfindungen unterteilt, von denen die hier zu betrachtenden Erfindungen 1, 5, 6 und 7 im wesentlichen die folgenden Gegenstände betreffen:

1. Eine Gruppe von Verbindungen der im Anspruch 1 definierten Formel, in denen Ar^2 eine unsubstituierte (C_6-C_{12}) -Arylgruppe darstellt (vgl. Anspruch 1, unter I.a));
5. Eine Gruppe von Verbindungen, in denen Ar^2 einen (C_6-C_{12}) -Arylrest bedeutet, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene (C_6-C_{12}) -Aryloxysubstituenten, die gegebenenfalls bis zu dreifach mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C_1-C_6) -Alkyl, (C_1-C_6) -Alkoxy, (C_1-C_6) -Halogenalkyl und (C_1-C_6) -Halogenalkoxy substituiert sind, und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält (vgl. Anspruch 1 unter I.b) (19), in Verbindung mit I.a) und I.b), Z. 1 und 2);

6. Eine Gruppe Verbindungen, in denen Ar^2 einen (C_6-C_{12}) -Arylrest, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene (C_6-C_{12}) -Arylsubstituenten, die gegebenenfalls bis zu dreifach mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C_1-C_6) -Alkyl, (C_1-C_6) -Alkoxy, (C_1-C_6) -Halogenalkyl und (C_1-C_6) -Halogenalkoxy substituiert sind, und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält, bedeutet (vgl. Anspruch 1, unter I.b) (10), in Verbindung mit I.a) und I.b), Zeilen 1 und 2), und nicht durch Erfindung 5 umfaßt wird, d. h. daß die unter Erfindung 5 definierten Aryloxysubstituenten als gegebenenfalls übrige Substituenten in dem Arylrest ausgeschlossen sind; und
7. Eine Gruppe Verbindungen, in denen Ar^2 einen (C_6-C_{12}) -Arylrest bedeutet, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene Halogenatome und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält (vgl. Anspruch 1, unter I.b) (5), in Verbindung mit I.a) und I.b), Z. 1 und 2) und nicht durch die Erfindungen 5 und 6 umfaßt wird, d. h. daß die unter Erfindung 5 definierten Aryloxysubstituenten und die unter Erfindung 6 definierten Arylsubstituenten als gegebenenfalls übrige Substituenten in dem Arylrest ausgeschlossen sind.
8. Die IRB hat die Uneinheitlichkeit in der Zahlungsaufforderung ausschließlich damit begründet, daß die beanspruchten Verbindungen kein gegenüber D1 und D2 neues Strukturelement gemeinsam und auch keine gegenüber diesem Stande der Technik neue Wirkung hätten.
9. Es ist nun zu prüfen, ob die IRB mit dieser Feststellung ihre Begründungspflicht erfüllt hat.

10. Hierbei hat die Kammer nicht nur den PCT und die zugehörige Ausführungsordnung zu berücksichtigen, sondern gemäß Artikel 2 der Vereinbarung der EPO mit der WIPO vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515; siehe auch Entscheidung G 1/89, Gründe Nr. 6) auch die geltenden Richtlinien für die Recherche, hier also die PCT-Richtlinien in der Fassung vom 18. November 1992, deren Kapitel VII die Einheitlichkeit von Erfindungen betrifft. In Absatz 1 dieses Kapitels wird vorgeschrieben, daß bei der Beurteilung der Einheitlichkeit gemäß den in den Regeln 13.2 bis 13.4 PCT angegebenen Grundsätzen Abschnitt 206 und Anlage B der Verwaltungsrichtlinien (Administrative Instructions as in force from July 1, 1992) zu beachten sind. Anhang B, Teil 1 (f) enthält bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche. Danach sollen für von einem solchen Anspruch umfaßte Alternativen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind.

Von "ähnlicher Beschaffenheit" ist danach dann auszugehen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind [Anhang B, Teil 1 (f)(i)]:

(A) alle Alternativen weisen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung auf und

(B)(1) besitzen eine gemeinsame Struktur, d. h., daß allen Alternativen ein wesentliches Strukturelement gemeinsam ist, oder

(B)(2) gehören - in Fällen, in denen keine solche gemeinsame Struktur die Einheitlichkeit begründet - zu einer anerkannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem einschlägigen Fachgebiet.

Unter einer "anerkannten Klasse chemischer Verbindungen" im Sinne von (B)(2) soll dabei eine Verbindungsklasse verstanden werden, von der der Fachmann aufgrund seines Fachwissens erwarten kann, daß darunter fallende Verbindungen sich im Kontext der beanspruchten Erfindung gleichartig verhalten werden, so daß, mit anderen Worten, beim Ersatz einer Verbindung durch eine andere erwartet werden kann, daß dasselbe Ergebnis erzielt wird (Anlage B, Teil 1, (f)(iii)).

11. Zwar enthalten diese Richtlinien den Hinweis, daß die Frage der Einheitlichkeit erneut zu überprüfen ist, wenn mindestens eine "Markush"-Alternative nicht neu ist; eine solche Überprüfung soll jedoch nicht notwendigerweise zur Erhebung eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit führen (vgl. Anlage B, Teil 1, (f)(v)). Die Zahlungsaufforderung kann daher nur dann im Sinne von Regel 40.1 PCT begründet sein, wenn sie erkennen läßt, warum hier die in Anlage B, Teil 1, B(2) der Verwaltungsrichtlinien genannten Kriterien nicht erfüllt sind.
12. Im vorliegenden Fall betreffen, wie im Ergebnis der Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung gemäß Regel 40.2 e) PCT eingeräumt wird, die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungen 1, 5, 6 und 7 Gruppen von Verbindungen, die alle zu einer bekannten Klasse insektizid wirksamer Verbindungen, nämlich den Aryl-alkyl-keonoxim-O-ethern, gehören. Diese von der IRB getroffenen Feststellungen sprechen eher für das Vorliegen einer gemäß den Verwaltungsrichtlinien, Anlage B, Teil 1, (f)(i) (A) und (B)(2) in Verbindung mit (f)(iii)) als einheitlich zu betrachtenden Gruppe von

Verbindungen. Es liegt daher hier kein Sachverhalt vor, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgeht, daß eine genauere Begründung entbehrlich wäre (vgl. W 7/86, ABl. EPA 1987, 67). Die Feststellung der Uneinheitlichkeit hätte deshalb im Hinblick auf die relevanten PCT-Verwaltungsrichtlinien näher begründet werden müssen. Das Fehlen einer solchen Begründung führt dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht entspricht und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren bietet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:


E. Gorgmaier


R. Spangenberg