

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 04. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1443/05 - 3.3.01

Anmeldenummer: 98946397.1

Veröffentlichungsnummer: 1005271

IPC: A01N 43/80

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Synergistische Biozidzusammensetzung

Patentinhaber:
THOR GmbH

Einsprechende:
Arch UK Biocides Limited
Rohm and Haas Company

Stichwort:
Biozidzusammensetzung/THOR GmbH

Relevante Rechtsnormen:
VOBK Art. 13(1)(3); 15(4);
EPÜ Art. 54(2)(3); 87(1); 84; 88; 93(1); 100b); 113(1);
123(2)(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 54(4)

Schlagwort:
"Priorität (nein)"
"Hauptantrag: Neuheit (nein)"
"Hilfsanträge: nicht zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:
G 0002/98, T 0153/85, T 1003/96, T 0081/03

Orientierungssatz:

Wird das Prioritätsrecht für eine europäische Patentanmeldung oder ein darauf erteiltes europäisches Patent aufgrund einer früheren europäischen Patentanmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen, weil es sich wegen eines nur in der jüngeren europäischen Patentanmeldung vorhandenen "Disclaimers" nicht um "dieselbe Erfindung" im Sinne von Artikel 87(1) EPÜ und der Entscheidung G 2/98 handelt, ist der Inhalt der früheren und nachveröffentlichten europäischen Patentanmeldung als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(3) EPÜ, Artikel 54(4) EPÜ 1973 (vgl. hierzu Artikel Nr. 1 des Beschlusses des VR vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000) anzusehen.



Aktenzeichen: T 1443/05 - 3.3.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01
vom 04. Juli 2008

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

THOR GmbH
Landwehrstraße 1
D-67346 Speyer (DE)

Vertreter:

Huhn, Michael
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Patentanwälte
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim (DE)

Beschwerdegegner:
(Einsprechender)

Arch UK Biocides Limited
Wheldon Road
Castleford
West Yorkshire WF10 2JT (GB)

Vertreter:

Bannermann, David Gardner
Withers & Rogers LLP
Goldings House
2 Hayes Lane
London SE1 2HW (GB)

(Einsprechender)

Rohm and Haas Company
100 Independence Mall West
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19106-2399 (US)

Vertreter:

Maiwald, Walter
Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof
Elisenstraße 3
D-80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. September 2005 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1005271 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ranguis
Mitglieder: J.-B. Ousset
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der das europäische Patent Nr. 1 005 271 (Anmeldungsnummer PCT/EP98/05310) mit Priorität der europäischen Patentanmeldung 97114397 widerrufen wurde.

II. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung achtzehn Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

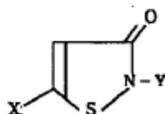
"1. Biozidzusammensetzung als Zusatz zu Stoffen, die von schädlichen Mikroorganismen befallen werden können, wobei die Biozidzusammensetzung mindestens zwei biozide Wirkstoffe aufweist, von denen einer 2-Methylisothiazolin-3-on ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Biozidzusammensetzung als weiteren bioziden Wirkstoff 1,2-Benzisothiazolin-3-on enthält, ausgenommen Biozidzusammensetzungen mit einem Gehalt an 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on."

III. Gegen das Streitpatent wurde in seinem gesamten Umfang Einspruch erhoben. Als Einspruchsgründe wurden unzureichende Ausführbarkeit, mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit geltend gemacht. Der Einspruch wurde unter anderem auf folgende Entgegenhaltungen gestützt:

- (3) Englische Übersetzung des JP 06-092 806
- (8) US-A-5,466,818
- (11) Englische Übersetzung des JP 01-224 306
- (21) Erklärung von Herrn Gerhard Tiedtke

(40) EP-A1-0 900 525 wortgleich mit EP-A-97 114 397 (ursprünglich eingereichte Fassung und künftig zitiert als EP-A-0 900 525).

Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung der Auffassung, dass das Streitpatent die Erfordernisse des Artikels 54 (2) EPÜ im Hinblick auf Dokument (3) nicht erfülle. Dokument (3) offenbare eine biozide Zusammensetzung enthaltend drei Komponenten: Komponent A ist ein Isothiazolinon der Formel I



mit zwei variablen Substituenten: X ist H oder Halogen und Y ist eine niedrige Alkylgruppe, Komponent B ist 1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT) und Komponent C ist Propanol oder ein Propanolderivat. Der Absatz [0016] von Dokument (3) liste deutlich 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on (MIT) und 5-Chlor-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on (CMIT) als Isothiazolinonderivate auf. Die Beispiele enthalten nur CMIT/MIT Mischungen in Zusammenhang mit BIT. Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass die Offenbarung von Dokument (3) und insbesondere der Absatz [0016] die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes vorwegnehme.

Dokument (11) offenbare eine vorteilhafte Lagerstabilität von CMIT/MIT/BIT haltigen Formulierungen. Es wurde nicht bewiesen, dass CMIT/MIT/BIT haltige Formulierungen bei normalen Lagerungs- bzw. Gebrauchsbedingungen durch Zerfall der CMIT-Verbindung zu Zusammensetzungen gemäß vorliegendem Hauptanspruch führten. Dokument (11) sei daher nicht neuheitsschädlich. Der Gegenstand des Streitpatents sei auch ausführbar.

Dazu betrachtete die Einspruchsabteilung die Priorität als zu Recht beansprucht, da die beanspruchten Zusammensetzungen, einschließlich des "Disclaimers", nicht über den gesamten Inhalt des Prioritätsdokuments, d.h. Dokument (40) hinausgingen. Infolgedessen gehöre die Druckschrift (40) nicht zum Stand der Technik.

Ferner vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass der Gegenstand des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe und somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfülle.

- IV. Am 4. Juli 2008 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat zur Neuheit im Wesentlichen vorgetragen, dass Druckschrift (3) ein Gemisch aus den beiden Verbindungen CMIT und MIT im Absatz [0016] offenbare. Daher sei die Auslegung der Einspruchsabteilung, wonach die beiden Verbindungen als individualisiert betrachtet wurden, fehlerhaft.
- VI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) haben die fehlende Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents wie folgt begründet:
- (a) Im Gegensatz zu der Behauptung der Beschwerdeführerin beschreibe Dokument (3), insbesondere die Absätze [0002], [0006], [0016] und [0019], eine biozide Zusammensetzung enthaltend MIT und BIT ohne CMIT und nehme daher die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes vorweg.

(b) Dokument (11) offenbare eine MIT, BIT und CMIT enthaltende Zusammensetzung. Da sich gemäß einer Erklärung des Sachverständigers Herrn G. Tiedtke (Dokument (21)) im Laufe der Zeit CMIT zersetze, sei der Inhalt des Dokuments (11) durch die Zersetzung des CMIT eine inhärente Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes.

(c) Durch den Disclaimer im Anspruch 1, wodurch CMIT von den beanspruchten Zusammensetzungen ausgeschlossen war, sei die Priorität nicht zu Recht beansprucht worden. Dokument (40) wurde am 20. August 1997 angemeldet und am 10. März 1999 offengelegt. Da die Inanspruchnahme der Priorität für das Streitpatent nicht rechtmäßig sei, sei Dokument (40) als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ anzusehen. Durch die Beispiele 1 bis 10 des Dokuments (40) werde der beanspruchte Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich getroffen.

Darüber hinaus sei die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Umfang ausführbar. Die Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung verweise auf Dokument (8) (Seite 7, Zeilen 18-22), das ein Verfahren zur Erzeugung von im Wesentlichen reinen 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) ("substantially pure") offenbare. Jedoch enthalte die durch das Verfahren erhaltene Verbindung noch eine kleine Menge an 5-Chlor-2 methyl-4-isothiazolin-3-on (CMIT), das nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ausgeklammert gewesen sei. Daher stehe dem Fachmann keine Methode zur Verfügung, um die erfindungsgemäße Biozidzusammensetzung herzustellen.

VII. Die Beschwerdeführerin widersprach diesen Argumenten und vertrat die Ansicht, dass die Priorität für das

Streitpatent zu Recht in Anspruch genommen sei. Den Beispielen könne entnommen werden, dass ein Zweiergemisch MIT/BIT ohne einen Gehalt von CMIT als bevorzugt anzusehen sei. Der Disclaimer solle lediglich diese Tatsache konkretisieren. Zur Begründung wurde auf den Absatz [0006] des Dokuments (40) verwiesen, wonach der Erfindung die Aufgabe zugrunde liegt, eine Biozidzusammensetzung anzugeben, die frei von AOX, d.h. frei von an Aktivkohle adsorbierbaren organischen Chlor-, Brom-, und Iodverbindungen ist. Selbst wenn infolge des Disclaimers die Prioritätsanmeldung einen anderen Gegenstand als das Streitpatent aufweise, hätte dies keinen Einfluss auf die Patentierbarkeit, da kein Stand der Technik in dem Prioritätsjahr offenbart worden sei. Die Lehre des Prioritätsdokuments, auch wenn die Inanspruchnahme der Priorität unberechtigt sei, könne für die spätere Anmeldung nicht neuheitsschädlich sein.

Die Beschwerdeführerin machte weiter geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents ausführbar sei. In den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen (Seite 7, Zeilen 18-22) sei ein Reinigungsverfahren (durch Verwendung einer Säulenchromatographie) beschrieben worden.

VIII. Mit Fax von 4. Juni 2008 reichte die Beschwerdeführerin zwei Hilfsanträge als Hilfsantrag 1 und 2 ein.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet:

"1. Synergistische Biozidzusammensetzung als Zusatz zu Stoffen, die von schädlichen Mikroorganismen befallen werden können, wobei die Biozidzusammensetzung mindestens zwei biozide Wirkstoffe aufweist, von denen

einer 2-Methylisothiazolin-3-on ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Biozidzusammensetzung als weiteren bioziden Wirkstoff 1,2-Benzisothiazolin-3-on enthält, ausgenommen Biozidzusammensetzungen mit einem Gehalt an 5-Chlor-2 methylisothiazolin-3-on, wobei das Methylisothiazolin-3-on und 1,2-Benzisothiazolin-3-on im Gewichtsverhältnis von 4 zu 1 bis 1 zu 80 zueinander vorliegen".

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet:

"1. Biozidzusammensetzung als Zusatz zu Stoffen, die von schädlichen Mikroorganismen befallen werden können, bestehend aus

- a) bioziden Wirkstoffen sowie gegebenenfalls
- b) dem Fachmann bekannten üblichen Bestandteilen und gegebenenfalls
- c) einem polaren oder unpolaren flüssigen Lösungsmittel, wobei

a) die Biozidzusammensetzung als biozide Wirkstoffe nur 2-Methylisothiazolin-3-on und 1,2-Benzisothiazolin-3-on sowie optional einen oder mehrere biozide Wirkstoffe aus der Gruppe Benzylalkohol; 2,4-Dichlorobenzylalkohol; 2-Phenoxyethanol; 2-Phenoxyethanolhemiformal; Phenylethylalkohol; 5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan; Formaldehyd; Formaldehyd-Depotstoffe; Dimethyloldimethylhydantoin; Glyoxal; Glutardialdehyd; Sorbinsäure; Benzoesäure; Salicylsäure; p-Hydroxybenzoesäureester; Chloracetamid; N-Methylolchloracetamid; Phenole; p-Chlor-m-kresol; o-Phenylphenol; N-Methylolharnstoff; N,N'-Dimethylolharnstoff; Benzylformal; 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin; 1,3,5-Hexahydrotriazinderivate; Quartäre

Ammoniumverbindungen; N-Alkyl-N,N-dimethylbenzylammoniumchlorid; Di-n-decyldimethylammoniumchlorid; Cetylpyridiniumchlorid; Diguanidin; Polybiguanid; Chlorhexidin; 1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan; 3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd; Ethylenglykolhemiformal; Tetrahydroxymethyl)phosphoniumsalze; Dichlorophen; 2,2-Dibrom-3-nitrilopropionsäureamid; 3-Iod-2-propinyl-N-butylcarbamate; Methyl-N-benzimidazol-2-ylcarbamate; 2-n-Octylisothiazolin-3-on; 4,5-Dichlor-2-n-octylisothiazolin-3-on; 4,5-Trimethylen-2-methylisothiazolin-3-on; 2,2'-Dithio-dibenzoessäure-di-N-methylamid; Benzisothiazolinonderivate; 2-Thiocyanomethylthiobenzthiazol; C-Formale; 2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propandiol; Methylenbithiocyanat; Umsetzungsprodukte von Allantoin; aufweist, und

b) die üblichen Bestandteile ausschließlich ausgewählt sind aus der Gruppe Verdickungsmittel, Entschäumer, Stoffe zur Einstellung des pH-Wertes, Duftstoffe, Dispergierhilfsmittel und färbende Stoffe; und

c) das polare oder unpolare flüssige Lösungsmittel ausschließlich ausgewählt ist aus der Gruppe Ethanol, Glykol, Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2-Propylenglykol, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Glykolether, Butylglykol, Butyldiglykol, Glykolester, Butylglykolacetat, 2,2,4-Trimethylpentandiolmonoisobutyrate, Polyethylenglykol, Polypropylenglykol, N,N-Dimethylformamid, Wasser, Aromaten, Xylol, Toluol, oder einem Gemisch aus den genannten Stoffen."

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent entweder in

der erteilten Fassung oder hilfsweise auf der Grundlage eines der mit Schriftsatz vom 4. Juni 2008 eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 aufrecht zu erhalten.

X. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

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

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag - erteilte Fassung der Ansprüche

2. *Ausführbarkeit*

2.1 Die Beschwerdegegnerinnen führten aus, dass die ursprünglich eingereichte Anmeldung lediglich auf das Dokument (8) verweise (Seite 7, Zeilen 11 bis 16), um ein CMIT-freies MIT zu erzeugen. Dokument (8) offenbare aber nur das Erzeugen eines im wesentlichen reinen MIT ("substantially pure"). Daher könne der Fachmann weder dem Dokument (8) noch der restlichen Beschreibung des Streitpatents eine Methode entnehmen, um CMIT-freies MIT herzustellen.

2.2 Die Kammer stellt fest, dass die ursprüngliche Anmeldung ein Verfahren zur Herstellung von MIT in einer im wesentlichen reinen Form durch Verweis auf Dokument (8) offenbart. Das dabei erhaltene Reaktionsprodukt lässt sich durch Säulenchromatographie reinigen (Seite 7, Zeilen 18-22). Die Beschwerdegegnerinnen haben nicht

nachgewiesen, dass die vorgeschlagene Reinigungstechnik des im Dokument (8) erhaltenen Reaktionsprodukts durch Verwendung einer Säulenchromatographie im vorliegenden Fall unwirksam ist. Daher hat die Kammer keinen Grund zu zweifeln, dass MIT in einer reinen Form hergestellt werden kann.

- 2.3 Da die Beschwerdegegnerinnen den ihnen obliegenden Nachweis für das Vorliegen des Einspruchsgrundes des Artikels 100 b) EPÜ nicht in dem erforderlichen Umfang geführt haben, ist zugunsten der Patentinhaberin (Beschwerdführerin) von einer ausreichenden Offenbarung der Erfindung im Streitpatent auszugehen (vgl. T 1003/96).

3. *Neuheit*

3.1 Dokument (3)

- 3.1.1 Die Neuheit kann nur verneint werden, wenn sich der Gegenstand klar, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt.

Dokument (3) offenbart eine flüssige biozide Zusammensetzung enthaltend ein Isothiazolderivat und 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) (siehe [0008]). Weiterhin offenbart Dokument (3), dass die bevorzugten Beispiele des Isothiazolderivats 5-Chlor-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on (CMIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) oder Komplexe davon enthalten ([0016]). Darüber hinaus wurde im [0019] desselben Dokuments erwähnt, dass die Isothiazolinone der Formel I, in denen X ein Halogenatom und Y ein niedriges Alkyl ist, wie CMIT, üblicherweise zusammen mit MIT, welches ein Nebenprodukt

ist, in einen Gemisch erhalten werden können. Diese können vor der Verwendung getrennt werden, jedoch kann das Gemisch auch als solches in der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

Die zwei Ausführungsbeispiele des Dokuments 3) betreffen CMIT-, BIT- und MIT-enthaltende Zusammensetzungen.

3.1.2 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gehört zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung nicht nur das, was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben ist. Der Inhalt einer Entgegenhaltung hängt darüber hinaus im Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre ab.

3.1.3 Dokument (3) führt auf, dass CMIT **und** BIT oder Komplexe davon als bevorzugte Verbindungen anzusehen seien (siehe [0016]).

Nach Auffassung der Kammer beschreibt dieser Absatz eindeutig ein Gemisch von CMIT und MIT oder ein Gemisch von Salzen von CMIT und MIT. Andererseits lehrt Dokument (3), dass die Isothiazolinone der Formel I in denen X ein Halogenatom und Y ein niedriges Alkyl ist, wie CMIT, üblicherweise zusammen mit MIT, welches ein Nebenprodukt ist, in einen Gemisch erhalten werden können. Diese können vor der Verwendung getrennt werden, jedoch kann das Gemisch auch als solches in der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

Nach Ansicht der Kammer bezieht sich das Wort "diese" auf die Isothiazolinone der Formel I alleine oder in Kombination mit MIT.

Da Dokument (3) somit nicht zweifellos entnommen werden kann, ob die Zusammensetzungen des Dokuments (3) lediglich BIT mit MIT **ohne** CMIT enthalten können, ergibt sich daraus keine klare, deutliche und unmittelbare Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes des Streitpatents.

3.1.4 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Lehre des Dokuments (3) die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes des Streitpatents nicht vorwegnimmt.

3.2 Dokument (11)

3.2.1 Die Beschwerdegegnerinnen haben sich auf die Daten der Experimente des Dokuments (21) berufen, um nachzuweisen, dass sich CMIT in Laufe der Zeit zersetzt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Zusammensetzungen des Dokuments (11) nach Zersetzung von CMIT lediglich BIT und MIT enthalten und die so erhaltenen Zusammensetzungen der Neuheit des beanspruchten Gegenstands entgegenstehen.

3.2.2 Diesem Argument kann nach Auffassung der Kammer nicht gefolgt werden, da die experimentellen Daten dem Inhalt des Dokuments (11) eindeutig widersprechen. Im Gegensatz zu diesen Daten lehrt Dokument (11), dass die in diesem Dokument beschriebenen Zusammensetzungen eine ausgezeichnete Stabilität bei Lagerung aufweisen (Seite 3, Punkt 4). Da der beschriebene Gegenstand des Dokuments (11) durch den Disclaimer in dem Anspruch 1 des Streitpatents eindeutig außerhalb des beanspruchten Umfangs des Anspruchs 1 liegt, ist insoweit der Vorwurf mangelnder Neuheit des Streitpatents nicht begründet.

4. *Dokument (40)*

4.1 Inanspruchnahme der Priorität

4.1.1 Das Streitpatent wurde auf die am 20. August 1998 angemeldete Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP98/05310, die die Priorität der am 20. August 1997 angemeldeten europäischen Anmeldung Nr. 97114397 in Anspruch nimmt, erteilt. Die europäische Anmeldung Nr. 97114397 wurde am 10. März 1999 mit der Veröffentlichungsnummer 0900525 (Dokument (40)) gemäß Artikel 93(1) EPÜ veröffentlicht.

4.1.2 Der Gegenstand der ursprünglich eingereichten Anmeldung und des Streitpatents unterscheidet sich von demjenigen des Prioritätsdokuments nur dadurch, dass CMIT in den im Streitpatent sowie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung beanspruchten Zusammensetzungen ausgeschlossen wurde.

4.1.3 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass das angegriffene Patent die Priorität zu Recht beanspruche. Aus den Beispielen des Dokuments (40) gehe nämlich hervor, dass lediglich Zweiergemische MIT/BIT ohne CMIT in Betracht gezogen werden. Dazu stelle der "Disclaimer" eine Konkretisierung der Lehre des Absatzes [0006] des Dokuments (40) dar.

4.1.4 Damit ist für die hier zu treffende Entscheidung von Bedeutung, ob Anspruch 1 des Streitpatents insgesamt oder teilweise die beanspruchte Priorität der Voranmeldung Nr. 97114397 genießt. Voraussetzung hierfür ist u.a., ob es sich in der Prioritätsanmeldung und in

der Nachanmeldung (Streitpatent) um "dieselbe Erfindung" im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ handelt.

- 4.1.5 Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des EPA bedeutet das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung", dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann (G 2/98, ABl. EPA 2001, 413).
- 4.1.6 Die Kammer hält diese Voraussetzung entgegen der im angefochtenen Beschluss geäußerten Ansicht nicht schon deshalb für gegeben, weil die beanspruchten Zusammensetzungen, einschließlich des Disclaimers, nicht über den Gesamtinhalt des Prioritätsdokuments hinausgingen. Eine Beschränkung als solche ist nämlich nicht ausreichend, um das Prioritätsrecht anzuerkennen, wenn der eingeschränkte Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig der Prioritätsanmeldung entnommen werden kann.
- 4.1.7 Sowohl das Streitpatent (siehe Seite 1, [0003]), wie auch die Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP98/05310 (siehe Seite 1, Zeile 18-31) erwähnen die Nachteile des CMIT, das, trotz einer guten bioziden Wirkung, Allergien auslösen kann. Um diese Nachteile zu überwinden, schlägt die Erfindung eine in Anspruch 1 dargestellte Biozidzusammensetzung vor (siehe Seite 3, Zeilen 14-20).

- 4.1.8 Dokument (40) beschreibt Biozidzusammensetzungen, die mindestens die zwei bioziden Wirkstoffe MIT und BIT aufweisen. Es erwähnt an keiner Stelle die Nachteile des CMIT. Weiterhin lehrt dieses Dokument, dass der beanspruchten Zusammensetzung weitere Wirkstoffe zugesetzt werden können (siehe Seite 5, Zeilen 19 bis 23), beispielweise auch CMIT (siehe Seite 6, Zeile 28). Diesem Dokument kann der Fachmann also entnehmen, dass CMIT ein Bestandteil der beanspruchten Zusammensetzung sein kann. Hingegen ist CMIT nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag als Bestandteil des beanspruchten Gegenstandes ausdrücklich ausgeschlossen.
- 4.1.9 Die für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beanspruchte Priorität kann auch nicht auf die Beispiele gestützt werden. Denn diese Beispiele beziehen sich ausschließlich auf MIT und BIT, wohingegen die beanspruchten Zusammensetzungen weitere Biozide enthalten können (siehe Wortlaut des Anspruchs 1 und Seite 3, [0018]). Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf Absatz 6 des Dokuments (40) verweist, führt dies nach Ansicht der Kammer zu keinem anderen Ergebnis. Denn diese Passage bezieht sich allein auf Zusammensetzungen frei von AOX. Dahingegen ist CMIT eindeutig nicht als AOX anzusehen, da als weiterer Wirkstoff, den die Biozidzusammensetzung enthalten kann, unter anderem CMIT erwähnt ist.
- 4.1.10 Für die Kammer steht daher außer Zweifel, dass Dokument (40) gegenüber der Erfindung gemäß Streitpatent eine unterschiedliche Lehre offenbart, da die Anwesenheit des CMIT in den in Dokument (40) beschriebenen Zusammensetzungen nicht ausgeschlossen, sondern sogar explizit vorgesehen ist. Der Fachmann kann

daher, auch bei der Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens, den Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzes nicht eindeutig und unmittelbar aus dem Prioritätsdokument entnehmen.

4.1.11 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents einerseits und derjenige der europäischen Anmeldung Nr. 97114397 andererseits nicht dieselbe Erfindung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ betrifft. Aus diesem Grund kann die für das Streitpatent beanspruchte Priorität der europäischen Anmeldung Nr. 97114397 nicht anerkannt werden.

4.2 Dokument (40) als Stand der Technik

4.2.1 Gemäß Artikel 54 (3) EPÜ gilt als Stand der Technik auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich angereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht worden sind. Die am 20. August 1997 eingereichte europäische Anmeldung Nr. 97114397 wurde als europäische Offenlegungsschrift Nr. 0900525 (Dokument (40)) am 10. März 1999 und damit nach dem Anmeldetag des Streitpatents (20. August 1998) veröffentlicht. Da zudem alle in Dokument (40) benannten Vertragsstaaten auch im Streitpatent benannt sind, erfüllt Dokument (40) die Erfordernisse des Artikels 54 (3) EPÜ und des Artikels 54(4) EPC 1973 (siehe hierzu Artikel 1 Nr.1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000, SA Nr. 1 AB1. EPA 2007, 197). Der Inhalt der europäischen Anmeldung

Nr. 97114397 gilt infolge der unwirksamen Prioritätsbeanspruchung daher als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ und Artikel 54 (4) EPÜ 1973.

- 4.2.2 Die Beispiele der europäischen Anmeldung Nr. 97114397 beziehen sich auf verschiedene Mischungen von MIT und BIT und zwar ohne CMIT (siehe Tabellen I bis VIII). Diese Beispiele fallen eindeutig unter den Anspruch 1 des Streitpatents.
- 4.2.3 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin folgt aber aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts hinsichtlich Prioritätsbeanspruchung und Neuheit, dass im Falle der unberechtigten Innanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung aufgrund der nicht vorliegenden Übereinstimmung eines wesentlichen erfindungsgemäßen Merkmals die prioritätsbegründende Anmeldung nicht neuheitsschädlich für eine spätere Anmeldung sein kann. Dies gelte auch für die Beispiele des Dokuments (40). Diese Beispiele seien im Prioritätsdokument des Streitpatents offenbart, so dass sich das Prioritätsrecht auch auf diese Beispiele erstrecke. Sie könnten daher dem beanspruchten Gegenstand des Streitpatents nicht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden.
- 4.2.4 Die Kammer vermag der von der Beschwerdeführerin insoweit vertretenen Ansicht nicht zu folgen. Der Kammer ist zunächst eine Rechtsprechung, die sich auf die Argumentation der Beschwerdeführerin beziehen kann, weder bekannt, noch wurde von der Beschwerdeführerin eine entsprechende Entscheidung genannt.

- 4.2.5 Weiterhin betreffen die Beispiele des zum Stand der Technik gehörenden Dokuments (40) Biozidzusammensetzungen, die MIT und BIT ohne CMIT enthalten (Tabellen I bis VIII). Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents, für den die beanspruchte Priorität nicht besteht, umfasst diese Beispiele. Die Beispiele in der europäischen Anmeldung 97114397, veröffentlicht als Dokument (40), sind Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ und Artikel 54 (4) EPÜ 1973. Da diese Beispiele in den vom Anspruch 1 definierten Bereich fallen, nehmen sie infolgedessen die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg.
- 4.2.6 Dass die Kammer die Beispiele von EP 97114397, veröffentlicht als Dokument (40), als Stand der Technik erachtet, obwohl diese vom Anspruch 1 und von dem Dokument (40) umfasst werden, ist nicht widersprüchlich. Im generischen Wortlaut des Anspruchs 1 kann keine eindeutige Alternative bestimmt werden, die die Beispiele umfasst, und die das Prioritätsrecht hätte begründen können (siehe Punkt 4.1.9 oben und G 2/98 *ibid*, Punkt 6.7).

Da die Kammer nur über einen Antrag als Ganzes entscheiden kann, ist somit der einzige vorliegende Satz von Ansprüchen insgesamt nicht gewährbar.

Hilfsanträge

5. Die beiden Hilfsanträge wurden nur einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht.

Die sich zunächst stellende Frage, ob die im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 in das Verfahren zuzulassen sind, richtet sich insbesondere nach Artikel 13 (1) VOBK, der wie folgt lautet:

"Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt."

- 5.1 Entsprechend können gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 153/85, ABl. EPA 1988, 1) spät eingereichte Anträge von der Kammer insbesondere dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht eindeutig gewährbar sind. Nur dann ist gewährleistet, dass sich die Kammer und die anderen Beteiligten inhaltlich mit dem Gegenstand der geänderten Patentansprüche ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung befassen können (siehe T 81/03). Die Frage der eindeutigen Gewährbarkeit von geänderten Anspruchsfassungen hängt maßgeblich von dem Ausmaß der sachlichen Änderungen und davon ab, ob ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der Änderungen mit den Erfordernissen nach Artikel 123 (2) und (3) sowie 84 EPÜ verbleiben.

6. Zulassung des ersten Hilfsantrags.

- 6.1 Hinzugefügt wurde im Anspruch 1 der Ausdruck "...wobei das Methylothiazolin-3-on und 1,2-Benzisothiazolin-3-

on im Gewichtsverhältnis von 4 zu 1 bis 1 zu 80 zueinander vorliegen."

Als Stütze für diese Änderung in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen verwies die Beschwerdeführerin auf die Tabelle IV (siehe Seite 15) und auf den ersten Absatz der Seite 4 der Beschreibung in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen. Das Gewichtsverhältnis MIT/BIT 4 zu 1 ging aus dem ersten Absatz der Seite 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen und aus den Werten der Zeile 21 der Tabelle IV (10 ppm/2,5 ppm) hervor. Das Gewichtsverhältnis MIT/BIT 1 zu 80 bezieht sich auf einen Wert, nämlich 0.5 ppm/40 ppm, der unter anderem in der Tabelle IV aufgelistet ist (siehe Zeile 26, Seite 15).

- 6.2 Der von der Beschwerdeführerin zitierte Absatz (siehe Seite 4) lautet: "Die erfindungsgemäße Biozidzusammensetzung enthält das 2-Methylisothiazolin-3-on und das 1,2-Benzisothiazolin-3-on normalerweise im Gewichtsverhältnis von (50-1):(1-50), vorzugsweise im Gewichtsverhältnis von (15-1):(1-8), insbesondere im Gewichtsverhältnis von (4-1):(1-4). Ganz besonders bevorzugt ist ein Gewichtsverhältnis von 1:1".

Die Kammer stellt fest, dass das Gewichtsverhältnis von 1:80 nicht erwähnt ist, sondern in der Tabelle IV unter verschiedenen Biozidzusammensetzungen bestehend aus MIT und BIT zitiert ist.

Ein solches Gewichtsverhältnis, d.h. 1:80, kann in Anbetracht der Tatsache, dass die beide obengenannten Passagen, nämlich der Absatz der Seite 4 und die Tabelle

IV, auf verschiedenen Ebenen (jeweils enthaltend oder bestehend) der Offenbarung liegen, nicht mit einem der im obengenannten Absatz aufgeführten Gewichtsverhältnisse, insbesondere 4:1, kombiniert werden. Diese Kombination würde zu einer unzulässigen Erweiterung führen.

Die willkürliche Auswahl des Bereichs 1:4 bis 1:80 aus anderen Gewichtsverhältnissen würde zur einer unzulässigen Verallgemeinerung führen, weil sich Tabelle IV lediglich auf Zusammensetzungen bestehend aus MIT und BIT bezieht, wohingegen Anspruch 1 des Hilfsantrags weitere biozide Wirkstoffe enthalten kann.

6.3 Da keine genügende deutliche Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung für die im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vorgenommenen Änderungen nachgewiesen ist, übt die Kammer das ihr durch Artikel 13 (1) VOBK eingeräumte Ermessen dahingehend aus, diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen.

7. Zulassung des zweiten Hilfsantrags

7.1 Der Wortlaut des Anspruchs 1 dieses Hilfsantrags wurde im Vergleich zum Wortlaut des erteilten Anspruchs verändert, indem insbesondere die Listen a) und c) aus bestimmten Verbindungen hinzugefügt wurden. Die Liste b) besteht aus verschiedenen Verbindungen, die nicht durch ihre Namen, sondern lediglich durch ihre Eigenschaften definiert werden. Der in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 enthaltene Disclaimer wurde gestrichen.

7.2 Die Beschwerdeführerin hat sich zur Stützung dieser Änderungen auf die Beispiele des Streitpatents und die

Listen in der Beschreibung (Seite 5, Zeile 15 bis Seite 6, Zeile 26; Seite 7, Zeilen 11 bis 16; Seite 4, Zeilen 22 bis 29) berufen.

- 7.3 Die Beschwerdegegnerinnen haben einen Einwand gemäß Artikel 123 (3) EPÜ erhoben. Es sei nicht sicher, ob CMIT, zusätzlich zu seiner bioziden Wirkung, keine dieser in der Liste b) dargestellten Eigenschaften aufweise. Eine solche Änderung könnte daher den Schutzbereich des erteilten Patents erweitern. Insbesondere könnte CMIT ein Stoff sein, der den pH-Wert beeinflussen könne. Die Beschwerdegegnerinnen haben ausgeführt, sie hätten infolge der späten Vorlage der gemäß dem Hilfsantrag 2 geänderten Anspruchsfassung nicht genügend Zeit, um diese Frage insbesondere durch Ausführungsbeispiele mit der gebotenen Sorgfalt zu klären.
- 7.4 Die Kammer teilt diese Bedenken und lässt diesen gegen die Zulassung des Hilfsantrags erhobenen Einwand zu. Im Hinblick auf die Struktur des CMIT, insbesondere die Anwesenheit eines Stickstoffsatoms, ist es der Kammer infolge der späten Einreichung der geänderten Anspruchsfassung und wegen der Komplexität des neuen Vorbringens nicht möglich, ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung, mit der gebotenen Sicherheit eine Entscheidung darüber zu treffen, ob diese Komponente den pH-Wert beeinflussen kann. Die Kammer folgt dem Argument der Beschwerdegegnerinnen, dass die ihnen zur Klärung dieser Frage verbleibenden Zeit zu kurz war.
- 7.5 Die Beschwerdeführerin hat nicht dargelegt, dass CMIT, zusätzlich zu seiner bioziden Wirkung, keine dieser

Eigenschaften aufweist. Daher kann nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass CMIT in den Schutzbereich nach Anspruch 1 fällt (Artikel 123 (3) EPÜ).

- 7.6 Da die Frage, ob Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt (siehe Punkt 7.5), infolge der späten Einreichung des Hilfsantrags nicht ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung beurteilt werden kann, wird dieser Antrag nach Artikel 13 (3) VOBK nicht in das Verfahren zugelassen.
8. Antrag auf Zulassung weiterer Hilfsanträge in der mündlichen Verhandlung
- 8.1 Die Beschwerdeführerin beantragte kurz vor der Schließung der mündlichen Verhandlung, weitere Hilfsanträge einreichen zu dürfen. Zur Begründung dieses Antrags machte die Beschwerdeführerin geltend, dass die Meinung der Kammer bezüglich der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Prioritätsbeanspruchung und vor allem der Neuheit hinsichtlich des Dokuments (40) für sie überraschend gewesen sei.
- 8.2 Die Kammer hat jedoch einen Rechtsgrund für die Stattgabe dieses Antrags und die dafür erforderliche Unterbrechung der mündlichen Verhandlung verneint. Dokument (40) wurde schon während des Verfahrens vor der ersten Instanz zur Begründung des Einwandes gegen die Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents eingeführt und erörtert. Dieses Argument wurde von den Beschwerdegegnerinnen in ihrer entsprechenden Erwiderung zur Beschwerdebegründung erneut vorgebracht (siehe

Schriftsatz der Beschwerdegegnerin I vom 10. August 2006, Seite 4, Absatz "EP 1005271B lacks novelty over EP 0900525A1" und Schriftsatz der Beschwerdegegnerin II vom 3. November 2006, Seite 6). Dass die Kammer aufgrund des schriftlichen Vorbringens und auch der mündlichen Verhandlung zu dem Schluss gelangen könnte, den Gegenstand des Dokuments (40) als neuheitsschädlich zu betrachten, konnte die Beschwerdeführerin daher nicht überraschen. Da die Beschwerdeführerin sowohl im schriftlichen Verfahren, als auch in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit hatte - und diese auch tatsächlich wahrgenommen hat - zu dem entsprechenden Vorbringen der Beschwerdegegnerinnen und zu den Äußerungen und Anmerkungen der Kammer Stellung zu nehmen, ist auch dem Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs Genüge getan worden (Artikel 113 (1) EPÜ). Aus Gründen der Verfahrensökonomie (Artikel 13 (1) VOBK) und letztlich auch, um im Interesse der übrigen Verfahrensbeteiligten eine faire Durchführung des Verfahrens sicherzustellen (Artikel 15 (4) VOBK), sah die Kammer keinen Grund, der Beschwerdeführerin kurz vor Schluss der mündlichen Verhandlung noch die Vorlage zusätzlicher Hilfsanträge zu gestatten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Schalow

P. Ranguis