

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 21. Mai 2001

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0017/00 - 3.3.2

Anmeldenummer: PCT/EP99/04957

Veröffentlichungsnummer:

IPC: A01N 47/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Herbizide Mittel mit substituierten Phenoxy-sulfonylharnstoffen

Anmelder:

Hoechst Schering GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Herbizide/HOECHST

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 33(2), 15(4)
PCT R. 34, 36, 13.1, 13.2

Schlagwort:

"Alternative Lösungen, welche in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/89, W 0005/85, W 0001/97

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: W 0017/00 - 3.3.2
Internationale Anmeldung PCT/EP99/04957

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 21. Mai 2001

Anmelderin: Hoechst Schering GmbH
D-85928 Frankfurt am Main (DE)

Vertreter:

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (mit der internationalen Recherche beauftragte Behörde) vom 22. November 1999 zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: J. Riolo
B. Günzel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin reichte eine internationale Patentanmeldung (PCT/EP99/04957) mit 10 Ansprüchen ein. Der Anspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"1. Herbizide Mittel, enthaltend einen oder mehrere herbizide Wirkstoffe aus der Gruppe der substituierten Phenoxy-sulfonylharnstoffe der Formel I und deren Salze

(Formel)

und

- B) eine oder mehrere herbizid wirksame Verbindungen aus der Gruppe der Verbindungen, welche besteht aus
- Ba) selektiv in Reis vorwiegend gegen Gräser wirksamen Herbiziden ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fentrazamid (NBA 061), Haloxyfop, Sethoxydim, Dithiopyr, Clefoxidim, KIH 6127 und Clethodim,
- Bb) selektiv in Reis vorwiegend gegen dikotyle Schädnpflanzen und Cyperaceen wirksamen Herbiziden ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus 2,4-D, MCPA, Mecoprop, Mecoprop-P, Tritosulfuron, Halosulfuron-methyl, Dicamba, Acifluorfen, Carfentrazone, Bentazon und Triclopyr,
- Bc) selektiv in Reis, vorwiegend gegen Gräser und dikotyle Schädnpflanzen sowie Cyperaceen wirksamen Herbiziden ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pendimethalin, Clomazone, KIH 2023,

Oxadiargyl, Cyclosulfamuron (AC 322, 140),
Azimsulfuron (DPX-A-8947), Nicosulfuron,
Cinmethylin, Indanofan, Pentoxazone,
Pyribenzoxim, Oxaziclonmefone (MY-100),
Fluthiamid und Mesotrione."

II. Am 22. November 1999 übersandte das EPA in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde (ISA) der Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT eine Aufforderung zur Zahlung acht zusätzlicher Recherchegebühren.

In der Aufforderung stellte die ISA fest, daß der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liege, weitere herbizide Zusammensetzungen bereitzustellen, die Ethoxysulfuron in Mischung mit weiteren Herbiziden enthalten.

Als Lösung werde vorgeschlagen, Zusammensetzungen zu verwenden, die A) Ethoxysulfuron der Formel I (sowie dessen Salze) und Herbizide B) gemäß Anspruch 1 enthalten.

Eine synergistische herbizide Mischung von Ethoxysulfuron mit Dithiopyr sei aber bereits bekannt, wie beispielsweise im Dokument (1) DE-A-3 933 543 belegt sei. Die nunmehr beanspruchten herbiziden Zusammensetzungen seien nicht durch besondere technische Merkmale miteinander verbunden.

Daher liege der Vielzahl der Erfindungen nicht eine einzige erfinderische Idee zugrunde.

Die ISA unterteilte die Erfindung in neun Gruppen:

- 1. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Fentrazamid sowie ihre Verwendung und Herstellungsverfahren.

- 2. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Haloxyfop sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 3. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Sethoxydim sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 4. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Dithiopyr sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 5. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Clefoxidim sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 6. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und KIH 6127 sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 7. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und Clethodim sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schadpflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 8. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und eine Verbindung der

Gruppe Bb) sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schädipflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

- 9. Ansprüche 1 bis 10 (teilweise):

Herbizide Mittel, enthaltend A) und eine Verbindung der Gruppe Bc) sowie ihre Verwendung zur Bekämpfung von Schädipflanzen und ihr Herstellungsverfahren.

Die ISA führte weiter aus, daß die Recherche nur für den ersten Gegenstand durchgeführt wurde und daß die weiteren Anspruchssätze weitere Erfindungen umfassen könnten, sah sich jedoch ausserstande, diese Gruppen von Erfindungen ohne zusätzliche Recherchen weiter zu unterteilen.

III. Die Anmelderin zahlte am 22. Dezember 1999 zwei zusätzliche Gebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT und begründete diesen im EPA eingegangenen Widerspruch wie folgt:

Alle beanspruchten Mischungen seien dadurch einheitlich, daß sie neue herbizide Kombinationspartner für Etoxysulfuron mit einer synergistischen Wirkung in Reiskulturen betreffen. Sie vertrat die Meinung, daß die Neuartigkeit der Kombinationen das besondere gemeinsame technische Merkmal sei und daß eine bereits bekannte reisselektive synergistische Herbizidkombination dies nicht ändere.

Sie führte weiter aus, daß aufgrund der strukturellen und funktionellen Gemeinsamkeiten der Kombinationspartner (B) die Unterteilungen der Erfindungen verringert werden müßten.

IV. Am 24. März 2000 erließ die ISA eine weitere

Aufforderung zur Zahlung zwölf weiterer Recherchengebühren für die nun in siebzehn Gruppen unterteilte Erfindung.

- V. Daraufhin entrichtete die Anmelderin am 25. April 2000 fünf zusätzliche Gebühren unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT.
- VI. Am 18. Juli 2000 bestätigte die Überprüfungsstelle der ISA die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit und forderte die Anmelderin auf, die Widerspruchsgebühr zu entrichten.
- VII. Die Anmelderin entrichtete am 26. Juli 2000 die verlangte Widerspruchsgebühr.

Entscheidungsgründe

- 1. Der Widerspruch ist zulässig.
- 2. Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Wie in der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA 1991, 155) festgestellt wurde, ist die ISA befugt, einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori*, d. h. nach Würdigung des Standes der Technik, zu erheben.
- 3. In ihrer Aufforderung vom 22. November 1999 zur Zahlung acht zusätzlicher Gebühren hat die ISA auf die Druckschrift (1) verwiesen, die ihres Erachtens für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich ist.

4. Diese Druckschrift aus dem Stand der Technik beschreibt eine Mischung von Ethoxysulfuron und Dithiopyr als herbizides Mittel. Die synergistische herbizide Wirkung dieser Kombination sowie die Selektivität gegenüber Reis werden in diesem Dokument ebenfalls offenbart (Tabelle 1, Beispiel 6, Seite 9, Zeilen 3 bis 5 und Zeilen 22, 23, 37, 38).

5. In Anbetracht der vorstehenden umrissenen Offenbarung kann die Kammer nur zu dem Schluß gelangen, daß herbizide Mittel, enthaltend eine Kombination einer Verbindung A) mit einer Verbindung der Gruppe Ba) gemäß Anspruch 1, sowie die synergistische herbizide Wirkung und die Selektivität gegenüber Reis dieser Kombination am Anmeldetag bereits bekannt waren.

6. Nach Regel 13.2 PCT ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.

- 6.1 Zur Beantwortung der Frage, ob im vorliegenden Fall die Erfordernisse der Regel 13.2 erfüllt sind, ist daher der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung, der auf reisselektive synergistische herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen wirksamen Gehalt einer Verbindung der Formel (A) oder deren Salze und einer Verbindung der Gruppe (B) gerichtet ist, mit dem bekannten Stand der Technik zu vergleichen.

- 6.2 Von den in der Aufforderung der ISA genannten Dokumenten kommt nach Auffassung der Kammer Dokument (1) dem beanspruchten Gegenstand am nächsten, da dieser Stand der Technik bereits synergistisch wirksame Herbizidzusammensetzungen beschreibt, bestehend aus einer Verbindung der Formel (A) und einer Verbindung der Gruppe (B) (vgl. Punkt 4 voranstehend).

Gegenüber Dokument (1) bestand für den Fachmann daher die Aufgabe lediglich darin, weitere Alternativen für die vorbeschriebenen synergistisch wirksamen Herbizidzusammensetzungen zu finden.

Als Lösung dieser Aufgabe wurden gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung die jeweils speziellen Kombinationen von einem Herbizid aus der Gruppe der Verbindungen (B) mit der Verbindung A beansprucht.

- 6.3 Eine der nun beanspruchten Herbizidzusammensetzungen wird, wie voranstehend bereits aufgezeigt, in Dokument (1) neuheitsschädlich vorbeschrieben (vgl. Punkt 4 und 5).

Dieser Befund für sich alleine hat aber im vorliegenden Fall keine Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der Erfindung, da hierdurch lediglich nachgewiesen wurde, daß eine der beanspruchten Lösungen nicht mehr neu ist. Daraus ergibt sich jedoch keineswegs automatisch, daß der Anmeldungsgegenstand nicht auf einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee beruht.

Dem Einwand der mangelnden Neuheit kann der Anmelder nämlich im Laufe der späteren Sachprüfung beispielsweise dadurch abhelfen, daß er den Anmeldungsgegenstand durch geeignete Maßnahmen gegenüber dem neuheitsschädlichen

Stand der Technik einschränkt (vgl. W 5/85 vom 21. März 1986, insbesondere Punkt 10 der Entscheidungsgründe und W 10/89 vom 27. September 1991, insbesondere Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

- 6.4 Wie aus Punkt 6.1 und 6.2 oben ersichtlich, besteht die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe in einer Reihe von Herbizidkombinationen, die gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik reine Alternativen darstellen, und zwar aufgrund ihrer Gleichwertigkeit mit letzterem. Da dem Fachmann bei der Suche nach der Lösung aber bereits aus Dokument (1) bekannt war, daß er als festen oder unveränderlichen Bestandteil einer synergistischen Herbizidzusammensetzung eine Verbindung der Formel (A) verwenden konnte, bestand seine Arbeit daher vornehmlich darin, andere Zweitverbindungen als die schon bekannten zu finden. Es ist nicht undenkbar, daß er dabei eine Anzahl von Verbindungen hätte finden können, die aufgrund ihres strukturellen Zusammenhangs eine Familie von Verbindungen gebildet hätten und wodurch die Lösung der Aufgabe aus lediglich einer Alternative hätte bestehen können. Das Ergebnis dieser Suche waren aber nicht Verbindungen eines bestimmten Typs, die der Fachmann innerhalb einer bestimmten Familie oder Klasse von chemischen Verbindungen finden konnte, sondern - wie von der ISA treffend bemerkt - eine nicht geringe Anzahl von Verbindungen, die aufgrund erheblicher Strukturunterschiede in zahlreiche Gruppen von Stoffverbindungen zerfallen.

Von einer einheitlichen Lösung der Aufgabe kann bei dieser Sachlage keine Rede sein. Vielmehr gibt es im vorliegenden Fall ein Nebeneinander von mehreren voneinander unabhängigen Lösungswegen, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen. Eine einzige allgemeine

erfinderische Idee in diesen verschiedenen Lösungen ist nicht zu erkennen.

7. In der Begründung ihres Widerspruchs hat die Anmelderin geltend gemacht, das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung sei erfüllt, weil die beanspruchten synergistischen herbiziden Kombinationspartner mit Selektivität in Reiskulturen neu seien, wobei allen Kombinationen des Anspruchs (außer der in Dokument (1) offenbarten Kombination) das besondere technische Merkmal gemeinsam sei, daß sie neuartig seien. Sie vertrat die Meinung, daß eine bekannte reisselektive synergistische Herbizidkombination an dieser Tatsache nichts ändere.

8. Wie unter Nummer 4 festgestellt, sind in der Tat eine in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte herbizide Kombination sowie ihre reisselektiven synergistischen Eigenschaften bereits aus der Druckschrift (1) bekannt.

Außerdem ergibt sich aus Punkt 6, daß die übrigen Kombinationspartner des Anspruchs 1 im Hinblick auf den ermittelten Stand der Technik keine strukturellen bzw. funktionellen Eigenschaften als gemeinsames Merkmal vorweisen. Zwar sind diese Kombinationen gegenüber Dokument (1) im Sinne von Artikel 33 (2) PCT als neu zu bewerten. Bei dieser Bewertung handelt es sich aber überhaupt nicht um ein **technisches** Merkmal, sondern lediglich um eine rechtliche Einordnung der unter Anspruch 1 fallenden übrigen Kombinationen.

9. Die ISA ist somit in diesem Stadium des Verfahrens zu recht von mangelnder Einheitlichkeit *a posteriori* der übrigen beanspruchten Kombinationen ausgegangen.

10. Was die daraus resultierende große Zahl der Unterteilungen in weitere Erfindungen und die Tatsache angeht, daß die ISA keine der weiteren beanspruchten Kombinationen in ihre Recherche für die Erfindungen miteinbezogen hat, für die Recherchegebühren entrichtet wurden, möchte die Kammer folgendes bemerken:

Gemäß Kapitel VII-11. und 12. der PCT-Recherchenrichtlinien (Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, Gazette du PCT du 8 octobre 1998) liegt es im Ermessen der ISA, weitere Erfindungen in die Recherche miteinzubeziehen, wenn dies nur eine vernachlässigbare Mehrarbeit verursacht (12.), insbesondere im Hinblick auf eine Recherche in den für die Recherche der Haupterfindung herangezogenen Klassifikationseinheiten (11.). Die Ausübung dieses Ermessens kann die Beschwerdekammer nur in beschränktem Umfang überprüfen und das Handeln der ISA insoweit nur dann beanstanden, wenn die ISA ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat. Dazu hat die Anmelderin jedoch nichts vorgetragen, insbesondere auch nicht, daß eine Recherche zu weiteren der beanspruchten Kombinationspartner in den Klassifikationseinheiten möglich gewesen wäre, in denen die ISA zur Erstellung des Recherchenberichts für diejenigen Teile der Anmeldung recherchieren mußte, für die Recherchegebühren entrichtet wurden.

Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (ISA) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldungen (siehe Regel 43.3 PCT). Die ISA verfügt somit über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoffs. Sie ist daher sachkundig zu

beurteilen, welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. In Abwesenheit eines anderslautenden Sachvortrages der Anmelderin dazu muß die Kammer daher im vorliegenden Fall davon ausgehen, daß die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche weitere Recherchen vorausgesetzt hätte. Die Kammer hat keine Anhaltspunkte dafür, daß die ISA das ihr zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt hätte.

Unter diesen Umständen kann der ISA auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, ihre Aufteilung der Erfindungen führe zu einer zu großen Zahl von Erfindungen. Diese ergibt sich vielmehr aus dem aufgezeigten Mangel an Einheitlichkeit der Erfindung und der daraus resultierenden Vielzahl an Erfindungsgegenständen.

11. Die weitere Aufforderung der ISA vom 24. März 2000 zur Zahlung weiterer Recherchegebühren hätte nicht ergehen dürfen, da weder der PCT noch die PCT-Richtlinien dafür eine Rechtsgrundlage bieten (vgl. W 1/97, ABl.1999/1, S. 211, Punkte 11 bis 16 der Entscheidungsgründe).

Deshalb sind die aufgrund dieser Aufforderung zusätzlich entrichteten Recherchegebühren zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch von 22. Dezember 1999 wird zurückgewiesen.
2. Die Aufforderung der ISA vom 24. März 2000 zur

Entrichtung weiterer Recherchegebühren ist
gegenstandlos.

3. Die zusätzlichen Recherchegebühren, die auf die
Aufforderung der ISA vom 24. März 2000 entrichtet
wurden, werden zurückgezahlt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald