

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / ~~Nein~~

Aktenzeichen: W 15/91 - 3.3.2
Anmeldenummer: PCT/EP 90/01720
Veröffentlichungs-Nr.: W09105469
Bezeichnung der Erfindung: Herbizide Wirkstoffkombinationen

Klassifikation: A01N 35/06

E N T S C H E I D U N G
vom 27. Januar 1992

Anmelder: Hoechst AG

Stichwort: Herbizide/HOECHST

PCT Artikel 17 (3) a); Regeln 13.1, 40.1 und 40.2 (c)

Schlagwort: "Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori (bestätigt) - mehrere unabhängige Erfindungsgruppen"

Leitsatz folgt



Aktenzeichen: W 15/91 - 3.3.2
Internationale Anmeldung PCT/EP 90/01720

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 27. Januar 1992

Anmelderin: Hoechst Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20
W - 6230 Frankfurt am Main 80 (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 30. Januar 1991 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat am 12. Oktober 1990 beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 90/01720 eingereicht.
- II. Am 30. Januar 1991 richtete das Europäische Patentamt als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) an die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung zwölf zusätzlicher Recherchegebühren gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT. Darin vertrat die IRB die Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche.

In der Aufforderung wird zunächst darauf hingewiesen, daß die Patentanmeldung herbizide Wirkstoffkombinationen betrifft, bestehend aus Benzoylcyclohexandion-derivaten (Typ A-Verbindungen) und einer oder mehrerer der in Patentanspruch 1 genannten Typ B-Verbindungen (19 einzeln genannte Typ B-Verbindungen).

Zur Begründung des Einwandes der mangelnden Einheitlichkeit wurde in der Aufforderung dann ausgeführt, daß die Idee, die die aufgeführten Kombinationen unter ein Konzept zusammenfassen könnte, nämlich Benzoylcyclohexandion-derivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht neu sei. Aus EP-A-230 596 (1) und den in der Beschreibung genannten Veröffentlichungen, z. B. EP-A-186 118 (2), Seite 26 und EP-A-137 963 (3), Seite 19, seien Kombinationen von herbiziden Benzoylcyclohexandion-derivaten mit anderen Herbiziden bekannt. Die 19 Typ B-Verbindungen ließen sich somit aufgrund ihrer Struktur in 13 verschiedene Klassen einordnen, deren einziges gemeinsames Merkmal ihre herbizide Eigenschaft sei. Die anmeldungsgemäßen Kombinationen seien daher keine Gruppe

von Erfindungen die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verwirkliche.

Die Aufforderung enthielt schließlich am Ende die Aufgliederung der erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen in dreizehn Erfindungsgruppen, nämlich

1. Kombination der Verbindung I mit II oder III.
2. Kombination der Verbindung I mit IV.
3. Kombination der Verbindung I mit V, VI, XI oder XII.
4. Kombination der Verbindung I mit VII oder VIII.
5. Kombination der Verbindung I mit IX.
6. Kombination der Verbindung I mit X.
7. Kombination der Verbindung I mit XIII.
8. Kombination der Verbindung I mit XIV.
9. Kombination der Verbindung I mit XV.
10. Kombination der Verbindung I mit XVI.
11. Kombination der Verbindung I mit XVII.
12. Kombination der Verbindung I mit XVIII oder XIX.
13. Kombination der Verbindung I mit XX.

III. Die Anmelderin hat daraufhin am 27. Februar 1991 sechs der geforderten zusätzlichen Recherchegebühren (die Erfindungen gemäß den von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6, 12) unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, daß allen beanspruchten Mitteln, Verfahren zur Herstellung und Anwendungsverfahren gemeinsam sei, daß eine Typ A-Verbindung enthalten bzw. eingesetzt werde, und zwar in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Herbiziden, die alle zu einer synergistischen Wirkungssteigerung der Typ A-Verbindungen führten.

Außerdem führe eine Aufteilung der Erfindung in Teilerfindungen, wie sie von der IRB verlangt werde, zu einer lückenhaften Recherche, weil dadurch herbizide Mittel mit

Kombinationen aus Typ A-Verbindungen und mehreren der Typ B-Verbindungen nicht mehr umfaßt seien.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

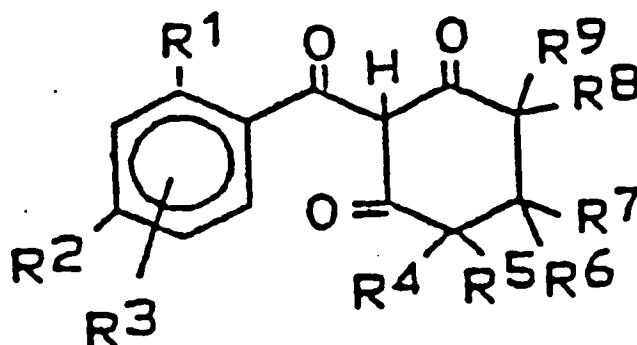
Die Anmelderin hat lediglich sechs der zwölf geforderten zusätzlichen Recherchegebühren entrichtet, nämlich für die von der IRB definierten Erfindungsgruppen 2, 3, 4, 5, 6 und 12; für keine der Gruppen 7, 8, 9, 10, 11, 13 wurde eine zusätzliche Gebühr entrichtet. Daher braucht die Kammer im vorliegenden Fall lediglich zu untersuchen, ob die Aufforderung hinsichtlich der zusätzlich entrichteten Recherchegebühren gerechtfertigt ist oder nicht.

2. Wie aus Punkt II oben ersichtlich ist hat die IRB den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit auf das im Recherchenbericht angegebene Dokument (1) gestützt. Außerdem wurde auf zwei weitere Dokumente verwiesen, die in der vorliegenden PCT-Anmeldung erwähnt wurden, nämlich Dokument (2) und (3). Insbesondere ist der Begründung zu entnehmen, daß nach Auffassung der IRB die Idee, aufgrund welcher die in Rede stehenden Kombinationen unter einem Konzept zusammengefaßt werden könnten, nämlich Benzoylcyclohexadionderivate mit anderen Herbiziden zu kombinieren, nicht mehr neu sei, da solche Kombinationen aus dem genannten Stand der Technik bekannt seien. Die vorliegende Anmeldung betreffe daher keine Gruppe von Erfindungen, die im Sinne der Regel 13.1 PCT eine gemeinsame erfinderische Idee verwirkliche.

Wie ohne weiteres erkennbar, wurde im vorliegenden Fall der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit der Erfindung erst "a posteriori" erhoben.

3. In der Entscheidung G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe ABl. EPA 1991, 155) hat die Große Beschwerdekammer (GBK) u. a. ausgeführt, daß die IRB berechtigt ist, zur Feststellung der Nichteinheitlichkeit einer internationalen Anmeldung auch die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik in Betracht zu ziehen (Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Die GBK hat hervorgehoben, daß eine in diesem Zusammenhang vorgenommene Beurteilung der IRB bezüglich der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit, die zu einer derartigen Feststellung der Nichteinheitlichkeit führt, nur als vorläufige Meinung anzusehen sei; die Feststellung habe nur die verfahrensrechtliche Wirkung, das Sonderverfahren gemäß Artikel 17 und Regel 40 PCT einzuleiten und sei daher keine Sachprüfung im normalen Sinne des Begriffes (Entscheidungsgründe Punkt 8.1).
4. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen wirksamen Gehalt einer oder mehrerer Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder deren Salzen (Typ A-Verbindungen)

(I)



(worin R1 bis R9 eine Reihe möglicher Substituenten symbolisiert)

in Kombination mit einer oder mehreren der folgenden Verbindungen II - XX (Typ B-Verbindungen):

D-2-[4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yloxy)phenoxy]-propionsäure-ethylester (II),

D,L-2-[4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yloxy)phenoxy]-propionsäure-ethylester (III),

3,7-Dichlorchinolin-8-carbonsäure (IV) und deren Salze,

N-(Ethylthio-carbonyl)-azepan (V),

N,N-Diethyl-carbaminsäure-4-chlorbenzylthioester (VI),

N-(2-Butoxymethyl)-2-chlor-N-(2,6-diethylphenyl)-acetamid (VII),

N-(2-Propoxyethyl)-2-chlor-N-(2,6-diethylphenyl)-acetamid (VIII),

3,5-Bis(methylthio-carbonyl)-2-difluormethyl-4-(2-methylpropyl)-6-trifluormethyl-pyridin (IX),

2-(1,3-Benzthiazol-2-yloxy)-N-methyl-acetanilid (X),

S-Benzyl-N-ethyl-(1,2-dimethyl-propyl)-thiocarbamat (XI),

N-(2-Phenyl-prop-2-ylthiocarbonyl)-piperidin (XII),

4-Ethoxymethoxy-N-(2,3-dichlorphenyl)-benzamid (XIII),

exo-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-(2-methylphenylmethoxy)-
7-oxabicyclo-[2.2.1]-heptan (XIV),

S-[2-[(4-Chlorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-
oxoethyl]0,0-dimethyl phosphosdithioat (XV),

2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-5-benzofuranylethansulfonat
(XVI),

1-(3-Methylphenyl)-5-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-carboxamid
(XVII),

2-[4-(2,4-Dichlor-m-toluoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy]-
4-methylacetophenon (XVIII),

2-[4-(2,4-Dichlor-benzoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy]-
acetophenon (XIX),

3-(2,6-Diethylphenylsulfonyl)-1-(N-ethyl-N-methylamino-
carbonyl)-1,2,4-triazol (XX).

Die 2-Benzoylcyclohexandion-Derivate der Formel (I) sind bekannt, u. a. aus Dokument (2) und (3) (siehe Anspruch 1 und Seite 9, Zeilen 1 bis 10 der vorliegenden Anmeldung). Eine besonders geeignete Verbindung der Formel (I) ist beispielsweise 2-(2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoyl)-1,3-cyclohexandion (Ia).

Gemäß den weiteren Angaben in der Beschreibung wird mit den erwähnten Wirkstoffkombinationen eine herbizide Wirkung erreicht, die über das hinausgeht, was als additive Wirkung der Einzelkomponenten zu erwarten gewesen ist (synergistische Wirkung) (siehe Seite 1, Zeilen 21 bis 25 und Seite 11, Zeilen 4 bis 7).

5. Von den in der Aufforderung der IRB genannten Dokumenten kommt nach Auffassung der Kammer Dokument (1) dem beanspruchten Gegenstand am nächsten, da dieser Stand der Technik synergistisch wirksame Herbizidzusammensetzungen beschreibt, bestehend aus 2-(2-Chlor-4-methylsulfonylbenzoyl)-1,3-cyclohexadion (a) und zumindest einer der folgenden herbizid wirksamen Verbindungen (b):

- * 2-Chlor-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-Triazin (b1)
- * 3-Amino-2,5-dichlorbenzoesäure (b2)
- * 2-Chlor-N-isopropylacetanilid (b3) (siehe Anspruch 1).

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

Als Lösung dieser Aufgabe wurde gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung eine Kombination von einem Herbizid aus der Reihe der Benzoylcyclohexandion-derivate mit zumindest einer der Verbindungen (II) - (XX) beansprucht.

6. Obwohl die zu der vorliegenden Anmeldung erwähnten Dokumente (2) und (3) nicht ausdrücklich synergistisch wirksame Herbizidkombinationen beschreiben, sind nach Auffassung der Kammer nichtsdestoweniger zumindest einige der nun beanspruchten Herbizidzusammensetzung dort neuheitsschädlich vorbeschrieben, da es bei der Lösung der oben gestellten Aufgabe lediglich darauf ankommt, bestimmte Herbizidverbindungen miteinander zu kombinieren. Beide Dokumente beschreiben nämlich nicht nur eine Vielzahl an erfindungsgemäßen Benzoylcyclohexandionderivaten (I), sondern auch eine Reihe von anderen Herbiziden, die mit den erstgenannten als Kombination

vorgeschlagen werden, so z. B. 2-Benzthiazol-2-yloxy-N-methyl-acetanilid und S-Ethylhexahydro-1H-azepincarbamid-säurethiolester (siehe Dokument (2), Anspruch 1 und Seite 26, Zeilen 6 und 18/19; Dokument (3) Anspruch 1 und Seite 19, Zeilen 6 und 18/19). Letztere entsprechen den erfindungsgemäßen Verbindungen (X) und (V). Die im vorliegenden Fall beanspruchte Kombinationen der Verbindungen (I) mit (V) oder (X) sind somit eindeutig aus Dokument (2) bzw. (3) bekannt. Es ist daher unerheblich, daß diese teilweise Vorwegnahme des Anmeldungsgegenstandes eher zufällig erfolgte.

Dieser Befund für sich hat aber im vorliegenden Fall keine Auswirkungen auf die Einheitlichkeit der Erfindung, da hierdurch lediglich nachgewiesen wurde, daß einige der beanspruchten Lösungen nicht mehr neu sind. 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).

7. Wie aus Punkt 4 und 5 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 ein Benzoylcyclohexandion-derivat

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 Types, die der Fachmann innerhalb einer bestimmten Familie oder Klasse von chemischen Verbindungen finden konnte, sondern - wie von der IRB treffend bemerkt - eine nicht geringe Anzahl von Verbindungen, die aufgrund erheblicher Strukturunterschiede in nicht weniger als dreizehn untereinander völlig unabhängige Gruppen oder Klassen von Stoffverbindungen zerfallen. Dies hat die Anmelderin in ihrem Widerspruch nicht bestritten. Von einer einheitlichen Lösung der Aufgabe kann aber bei dieser Sachlage keine Rede sein. Vielmehr gibt es im vorliegenden Fall ein Nebeneinander von insgesamt dreizehn völlig unabhängigen Lösungswegen, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen. Eine einzige allgemeine erfinderische Idee ist somit nicht zu erkennen.

8. Die vorstehenden Ausführungen machen außerdem deutlich, daß eine vollständige Recherche sich nicht darin erschöpfen kann, lediglich die Verbindungen vom Typ A zu recherchieren. Eine vollständige Recherche setzt mithin weitere gezielte Recherchen nach Veröffentlichungen zu Verbindungen vom Typ B voraus. Unter diesen Umständen ist nicht einzusehen, warum die IRB außer der in den Ansprüchen zuerst erwähnten Erfindung (Erfindungsgruppe 1) auch alle zusätzlich beanspruchten Erfindungen vollständig hätte recherchieren sollen.

Wie aus den PCT-Richtlinien ersichtlich, ist die IRB dazu angehalten bei mangelnder Einheitlichkeit

"a posteriori" eine vollständige Recherche für alle Erfindungen durchzuführen, wenn der zusätzliche Zeitaufwand gering ist, und zwar vor allem dann, wenn die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr ähnlich sind und keine von ihnen Recherchen in zusätzlichen Klassifikationseinheiten erfordert. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist im Einzelfall eine Tatfrage. Hierzu möchte die Kammer folgendes bemerken.

Aufgrund des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist die Internationale Recherchenbehörde (IRB) im Rahmen der Erstellung von internationalen Recherchen gleichzeitig zuständig für die Klassifikation der von ihr recherchierten internationalen Anmeldungen (siehe Regel 43.3 des PCT-Vertrags). Die IRB verfügt somit aber unverkennbar über eine umfassende Kenntnis des zu verwendenden Prüfstoffs, der laut PCT in einer für Recherchenzwecke geordneten Form vorliegen muß (siehe Artikel 15 (4) in Verbindung mit Regel 34 und 36 PCT). Die IRB ist daher das kompetente Organ um zu beurteilen welche Klassifikationseinheiten vernünftigerweise für die internationale Recherche heranzuziehen sind. Dies erklärt warum es gemäß den PCT-Richtlinien im Ermessen der IRB liegt zu entscheiden, ob der Zeitaufwand für eine vollständige Recherche vernachlässigbar gering ist oder nicht (siehe Kapitel VII, Punkt 12 der PCT-Richtlinien). Da im vorliegenden Falle die Durchführung einer als vollständig anzusehenden Recherche weitere Recherchen voraussetzt, hat die Kammer keinen Grund daran zu zweifeln, daß die IRB dieses Ermessen nicht korrekt ausgeübt hat.

Unter diesen Umständen kann der IRB auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, ihre Aufteilung der Erfindung führe zu einer lückenhaften Recherche. Diese ergibt sich vielmehr aus dem nachgezeigten Mangel an Einheitlichkeit der

Erfindung und der daraus resultierenden Vielzahl an Erfindungsgegenständen, die mehr als eine Recherche erfordern.

9. Aus alledem folgt, daß entgegen der Auffassung der Anmelderin die anmeldungsgemäßen Erfindungsgruppen 2 bis 6 und 12 keine einheitliche Erfindung darstellen. Die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren für jeden dieser Erfindungsgegenstände ist somit zu Recht ergangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch gemäß Regel 40.1 (c) PCT wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P.A.M. Lançon