

# PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

B (Ch), EEP 2016

## **Abkürzungen**

Art. –Artikel

R. –Regel

S. –Seite

Abs. –Absatz

Z. –Zeile

Verw. –Verwendung

Aspr. –Anspruch

(n)SdT –neuer Stand der Technik

Urspr. –ursprünglich

Artikel u. Regeln ohne Angabe sind die des EPÜ 2000.

„X+Y“ –Anspruch Y abhängig von Anspruch X

## **Auf den Bescheid nach Art. 94(3) EPÜ**

### **1. Neue Ansprüche:**

Ein Satz mit neuen Patentansprüchen 1-4 wird eingereicht, auf dessen Grundlage das Verfahren fortgesetzt werden soll.

### **2. Ursprüngliche Offenbarung der Änderungen (Art. 123(2))**

Die neuen Ansprüche werden in vollem Umfang durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen gestützt.

#### **-Anspruch 1-**

Der neue Anspruch 1 basiert auf den ursprünglichen Ansprüchen 1-3 und wurde zusätzlich dahingehend geändert, dass die Zusammensetzung auf ein Anstrichmittel beschränkt wurde.

Die ursprüngliche Anspr 1 offenbarte eine

Zusammensetzung enthaltend mindestens ein Cyclohexylharnstoff-Derivat, durch welche mindestens 50% der Hunde und Katzen über einen Zeitraum von 1 Jahr von einem Objekt abgehalten werden.

Das Merkmal „durch welche mindestens 50% der Hunde und Katzen über einen Zeitraum von 1 Jahr von einem Objekt abgehalten werden“ stellt kein wesentliches technisches Merkmal, sondern ein zu erreichendes Ergebnis dar. Dies wird durch die nunmehr beanspruchten Zus. erzielt –wie weiter unten diskutiert. Die Streichung des Merkmals verstößt daher nicht gegen Art. 123(2) EPÜ.

Formel (I) ist im ursprünglichen Anspr 2 offenbart sowie auf S. 2, Abs. 5 der PA als bevorzugtes Cyclohexylharnstoff-Derivat in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen offenbart.

Das Merkmal „in eine polypere Matrix in Form von Mikropartikeln eingebettet“ ergibt sich aus S. 3, Abs. 7 der PA.

Das Merkmal „mind. 10 Gew.-%“ ergibt sich aus S. 4, Abs. 9 der PA.

Das Merkmal „Anstrichmittel“ ist auf S. 2, Abs. 6 und S. 3, Abs. 7 der PA offenbart.

Die Kombination der vorgenannten Merkmale ergibt sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Ursprungsoffenbarung.

Auf S. 2, Abs. 5 der PA wird die Formel (I) als bevorzugte Ausführungsform ohne Beschränkung offenbart.

S. 3, Abs. 6 der PA nennt Anstrichmittel als mögliche Form der erfindungsgemäßen Zus.

Die Kombination „in eine Polymere Matrix in Form von Mikropartikeln in ein Anstrichmittel eingebettet“ ergibt sich aus S. 3, Abs. 7 der PA. Der Fachmann wird unproblematisch erkennen, dass „Zugeben“ des Derivats zur polymeren Matrix unweigerlich in dessen „Einbettung“ in dieser resultiert. Auch in Beispiel 1 wurde eine Zusammensetzung mit den beanspruchten Merkmalen verwendet. (\*)

(\*) Das Merkmal „mind. 10 Gew.-%“ ist im Zusammenhang mit Anstrichmitteln auf S. 4, Abs. 9 der PA offenbart. Offenbarung im Zusammenhang mit Mikropartikeln ergibt sich aus S. 3, Abs. 7 der PA.

#### **-Anspruch 2-**

Anspruch 2 wurde neu aufgenommen.

Die beanspruchte Formel wurde als besonders bevorzugte Ausführungsform auf S. 2, Abs. 5 der PA ohne weitere Einschränkungen offenbart. Da die Formel unter Formel (I) fällt, gelten die Ausführungen in Bezug auf die Ursprungsoffenbarung der Merkmalskombination aus Anspr 1 auch in Bezug auf Anspr 2.

#### **-Anspruch 3-**

Anspruch 3 wurde neu aufgenommen. Das Merkmal „Gehalt an Derivat zwischen 15 und 25 Gew.-%“ ist auf S. 4, Abs. 9 der PA in Kombination mit den Merkmalen „Anstrichmittel“ und „eingebettet in eine polymere Matrix in Form von Mikropartikeln“ offenbart. Kombination mit Mikropartikeln ergibt sich aus S. 3, Abs. 7. Formel (I) und (II) sind wie oben diskutiert als bevorzugte Ausführungsformen ohne Einschränkungen offenbart. Damit ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1+3 und 2+3 unproblematisch aus der Ursprungsoffenbarung.

#### **-Anspruch 4-**

Anspruch 4 wurde neu aufgenommen. Die Verwendung der erfindungsgemäßen Derivate in Zus. in Form von Anstrichmitteln ergibt sich ohne weitere Beschränkung aus S. 2 Abs. 6 der PA. Damit sind auch die Merkmalskombinationen 1+4, 2+4 und 3+4 von der Ursprungsoffenbarung umfasst.

Alle Ansprüche entsprechen den Erfordernissen d. Art. 123 (2) EPÜ.

## **Klarheit (Art. 84 EPÜ)**

Im Bescheid wird die Unklarheit der Begriffe (1) „Hunde- und Katzenabwehrstoff“, (2) polymere Matrix, (3) Anstrichmittel und (4) sprühfertige Dispersion beanstandet.

Begriffe (1) und (4) wurden aus den Ansprüchen gestrichen, sodass der Einwand diesbezüglich ausgeräumt wurde.

Betreff (2) wurde durch das Merkmal „in Form von Mikropartikeln“ ergänzt. Der Einwand wurde damit ausgeräumt.

Des Weiteren erhält der Fachmann auf S. 3, Abs. 7 der PA genaue Anweisungen zur möglichen Zusammensetzung der verwendeten Polymere. In Anbetracht seines allgemeinen Fachwissens und durchschnittlichen Könnens wird der Fachmann daher ohne Probleme in der Lage sein, den Begriff zu verstehen.

Begriff (3) („Anstrichmittel“) ist dem Fachmann allgemein bekannt, wie auch auf S. 2, Abs. 8 der PA angegeben. Hier werden beispielhafte Anstrichmittel angeführt. Es handelt sich um ein funktionelles Merkmal, das allgemein als der Hinweis auf die Eignung zur Beschichtung von Oberflächen verstanden wird.

Der Fachmann versteht daher unmittelbar, dass es sich um einen flüssigen oder pastenförmigen Stoff handelt, der durch Streichen oder Rollen aufgetragen wird.

Weiterhin wird der Begriff nicht als alleiniges Merkmal zur Abgrenzung ggü. SdT. verwendet. Daher kein Verstoß ggü. Art. 84 EPÜ.

## **Einheitlichkeit (Art. 82 EPÜ)**

Die Einheitlichkeit der ursprünglichen Ansprüche 1-4 wurde a posteriori gegenüber D1 verneint.

Die neuen Ansprüche beziehen sich auf Anstrichmittel enthaltend die Derivate nach der allgemeinen Formel (I), eingebettet in eine polymere Matrix in Form von Mikropartikeln, die in mind. 10 Gew.-% im Anstrichmittel vorliegt.

Die beanspruchten Anstrichmittel enthalten demnach Derivate einer gemeinsamen Struktur, die ein signifikantes Strukturelement gemeinsam haben (s. Formel (I)). Und eine gemeinsame Eigenschaft besitzen, nämlich die langanhaltende und wetterbeständige Freisetzung des Wirkstoffs zur Abwehr von Hunden und Katzen. Dies gilt ebenso für die Verwendung der Anstrichmittel nach Anspr. 4.

Daneben besitzen die Ansprüche auch spezifische technische Merkmal von „ mind. 10 Gew.-% polymere Matrix im Anstrichmittel“ das zum o.g. Effekt beiträgt (S. 4, Abs. 9 der PA) und nicht im Stand der Technik offenbart ist.

Da Ansprüche 2-4 durch Rückbezug auf Anspruch 1 ebenfalls das o.g. Merkmal enthalten, sind die Ansprüche einheitlich i.S.v. Art. 82 EPÜ.

## Neuheit (Art. 54 EPÜ)

D1 offenbart Cyclohexylharnstoffderivate der Formel

[Formel]

oder

[Formel].

und ihre Verwendung als Hundeabwehrstoff, wenn sie in eine polymere Matrix eingebettet sind und im Hauseingang oder in einer regensicheren Vorrichtung deponiert werden.

[004] Eine solche regensichere Vorrichtung besteht aus einem Aufnahmebehälter, der mit der polymeren Matrix mit dem eingebetteten Hundeabwehrstoff gefüllt ist und der an einer Schiene an der Hauswand in einer Höhe von 20 bis 50 cm befestigt ist. Die polymere Matrix ist so ausgewählt und schließt den Hundeabwehrstoff so ein, dass er kontrolliert freigesetzt wird. Dabei ist eine möglichst hohe Konzentration an Hundeabwehrstoff in der polymeren Matrix anzustreben, nämlich 20 Gewichts-% oder mehr.

Damit offenbart D1 nicht die folgenden Merkmale aus Anspruch 1:

1. Anstrichmittel
- 2.1 polymere Matrix in Form von Mikropartikeln
- 2.2 polymere Matrix zu mind. 10 Gew.-% in Anstrichmittel vorhanden.

Anspruch 1 ist damit neu gegenüber D1.

D2 offenbart

in der Landwirtschaft eingesetzte Abwehrstoffe gegen Insekten, Kleinnager und Vögel, insbesondere

ein Cyclohexylharnstoff-Derivat mit der Formel (A)

[Formel]

[003] Als polymere Matrix werden Polymere eingesetzt, die 60 bis 95% mindestens eines Acryl- oder Methacrylsäureesters eines Alkanols mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 5 bis 40 % eines Monomers mit einer funktionellen Gruppe wie beispielsweise ein Styrol enthalten. Diese polymere Matrix hat eine optimale Wechselwirkung mit dem aktiven Wirkstoff und erlaubt somit eine kontrollierte Freisetzung. Die polymere Matrix in Form von Mikropartikeln, in die das Cyclohexylharnstoff-Derivat der Formel (A) eingebettet ist, wurde nach dem Verfahren hergestellt wie von Kikker und Rana beschrieben (Zit.). Es wurden anschließend 10 Teile polymerer Matrix in 90 Teilen Wasser dispergiert, und eine sprühfertige Dispersion erhalten.

D2 offenbart daher nicht die folgenden Merkmale aus Anspruch 1:

1. Anstrichmittel
2. Polymere Matrix zu mind. 10 Gew. % in Anstrichmittel

Damit ist Anspruch 1 neu gegenüber D2.

Ansprüche 2-4 sind durch ihren Rückbezug auf Anspruch 1 ebenfalls neu gegenüber D1 und D2.

## **Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)**

### 1. NSdT

nSdT ist i.d.R. der, der in erster Linie einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht. Vorliegend in nSdT daher D1, da es sich mit Vorrichtungen und Zusammensetzungen zur Hundeabwehr befasst. Dies ist ebenso das Ziel der vorliegenden Erfindung.

Anspruch 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, dass es ein Anstrichmittel bereitstellt mit mind. 10 Gew.-% einer polymeren Matrix, in Form von Mikropartikeln, in die ein Cyclohexylharnstoffderivat eingebettet ist.

Aus diesem Unterscheidungsmerkmal resultiert die technische Wirkung, dass die Zusammensetzung nach Anspruch 1 fest am Substrat haftet (s. auch S. 4, Abs. 9 der PA) und wetterbeständig ist. Dies ist auch ersichtlich aus Beispiel 3 der Anmeldung. Weiterhin wird der Hundeabwehrstoff nach und nach freigesetzt (S. 4 Abs. 9 der PA).

Auch D1 stellt Hundeabwehrstoffe in wetterbeständiger Form zur Verfügung, die nach und nach frei gesetzt werden.

Die objektive technische Aufgabe kann daher definiert werden als die Bereitstellung einer alternativen wetterbeständigen Form von Zus. zur lang anhaltenden Hundeabwehr.

Sie wird gelöst durch die Anstrichmittel nach Anspruch 1-3 und deren Verwendung nach Anspruch 4.

D1 enthält weder eine explizite Aufforderung, noch eine implizite Veranlassung, die Zus. so zu ändern, dass der Gegenstand der Erfindung erhalten wird.

Auch die Kombination mit D2 führt zu keinem anderen Ergebnis. D2 lehrt die Bereitstellung von Insektenabwehrstoffen in Form von sprühfertigen Dispersionen. Obwohl D2 offenbart, dass auch Hunde sich von den entsprechend behandelten Oberflächen ferngehalten haben, enthält es keinen Hinweis darauf, die Stoffe in Form von Anstrichmitteln mit mind. 10 Gew.-% Polymermatrix bereit zu stellen. Durch Kombination von D1 und D2 wäre der Fachmann höchstens zu einer Zus. mit Polymermikropartikeln in Form einer sprühfertigen Dispersion gelangt.

In Anbetracht dessen ist der Gegenstand von Anspr1 erfinderisch ggü D1 alleine und in Kombination mit D2.

Dies gilt auch für die rückbezogenen Ansprüche 2-4.

Alle Einwände wurden ausgeräumt.

Die Ansprüche erfüllen die Patentierbarkeitserfordernisse nach dem EPÜ. Die Erteilung eines Patents wird beantragt, hilfsweise mündliche Verhandlung nach Art. 116 EPÜ-

- zugelassener Vertreter –

Anlage: Ansprüche

1. Anstrichmittel ~~oder sprühfertige Dispersion~~ enthaltend mind. 10 Gew.-% einer polymeren Matrix in Form von Mikropartikeln in die ein Cyclohexylharnstoff-Derivat der Formel (I)

[Formel (I)]

eingebettet ist, wobei

A entweder Sauerstoff oder Schwefel ist,

R Alkyl mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 4 bis 8 Kohlenstoffatomen, Wasserstoff oder ein Halogen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Chlor, Fluor, Jod oder Brom ist,

R1 und R2 gleich oder verschieden sind und ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Alkyl mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl mit 4 bis 8 Kohlenstoffatomen oder Wasserstoff ist ~~und wobei höchstens einer der beiden Reste R1 oder R2 ein Wasserstoff ist.~~

2. Anstrichmittel ~~oder sprühfertige Dispersion~~ nach Anspruch 1, wobei das Cyclohexylharnstoff-Derivat die Formel (II)

~~[Formel]~~ oder [Formel] (II)

hat.

3. Anstrichmittel ~~oder sprühfertige Dispersion~~ nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Gehalt an Cyclohexylharnstoff-Derivat in der Polymermatrix zwischen 10-15 und 25 Gewichts-% beträgt.

4. Verwendung eines Anstrichmittels ~~oder einer sprühfertigen Dispersion~~ nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Abwehr von Hunden oder Katzen.

**Examination Committee I: Paper B - Marking Details - Candidate No**

Category		Max. possible	Marks Marker	Marker
Claims	Independent claim	22	17	17
Claims	Dependent claim	8	8	8
Arguments	Amendments	12	10	11
Arguments	Clarity	10	10	10
Arguments	Novelty	12	8	8
Arguments	Inventive Step	28	18	18
Arguments	Unity	8	7	7
<b>Total</b>			<b>78</b>	<b>79</b>

Examination Committee I agrees on 79 points and recommends the grade PASS