

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 15. November 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0390/02 - 3.3.02

Anmeldenummer: 95913089.9

Veröffentlichungsnummer: 0804146

IPC: A61K 7/48

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Polyglycerinpolyricinoleate

Patentinhaber:
Cognis IP Management GmbH

Einsprechender:
Quest International Services B.V.

Stichwort:
Polyglycerinpolyricinoleate/COGNIS

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:
"Neuheit (Hauptantrag) - offenkundige Vorbenutzung (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit (Hilfsantrag) - Andere Verwendung des
bekannten Gegenstands nahegelegt"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0390/02 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 15. November 2005

Beschwerdeführer: Quest International Services B.V.
(Einsprechender) Huizerstraatweg 28
NL-1411 GP NAARDEN (NL)

Vertreter: Duffy, Assumpta Dymna
F. R. Kelly & Co.
27 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4 (IE)

Beschwerdegegner: Cognis IP Management GmbH
(Patentinhaber) Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Februar 2002 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0804146 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: H. Kellner
J. Willems

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Patentanmeldung Nr. 95 913 089.9 wurde das europäische Patent Nr. 0 804 146 mit 4 Ansprüchen erteilt.

II. Der Patentanspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut:

"Polyglycerinpolyricinoleate, dadurch erhältlich, daß man Polyricinolsäure mit einem Eigenkondensationsgrad im Bereich von 2 bis 10 mit einem Polyglyceringemisch der Zusammensetzung

Glycerin	5 bis 35 Gew.-%
Diglycerine	15 bis 40 Gew.-%
Triglycerine	10 bis 30 Gew.-%
Tetraglycerine	8 bis 20 Gew.-%
Pentaglycerine	3 bis 10 Gew.-%
Oligoglycerine	ad 100 Gew.-%

in an sich bekannter Weise verestert."

III. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat mit der Begründung Einspruch eingelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht mehr neu und ergäbe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Artikel 100(a) EPÜ).

IV. Die folgenden Entgegnungen wurden unter anderen im Einspruchsverfahren und im anschließenden Beschwerdeverfahren genannt:

(1) GB-723 244

(2) Brief der Firma Unilever an die Firma Henkel KGaA vom 30. Juni 1997 mit Anlagen, insbesondere das

Protokoll einer Analyse mit der Überschrift
"Notitie" und dem Betreff
"Polyglycerolsamenstellung (v. d. polaire fractie
na verzeppen) in: Wol 1403", erstellt am
5. November 1986

- (3) M. Groß; "Der Polyglyzerinanteil international handelsüblicher Polyglyzerinester", Lebensmittelindustrie 27 (1980), Seiten 117-120
- (7) Rechnung der Fa. Quest International an Fa. Yves Rocher vom 28. April 1988
- (8) Rechnung der Fa. Quest International an Fa. Yves Rocher vom 10. August 1988
- (9) EFEMA index of food emulsifiers, Brüssel, November 1985, Titelblatt, Inhaltsangabe und Seiten 83-87
- (12) Erklärung von Herrn Hendrik Bas vom 4. Juni 2002

V. Die Einspruchsabteilung hat mit der am 7. Februar 2002 zur Post gegebenen Entscheidung nach Artikel 102(2) EPÜ den Einspruch zurückgewiesen.

Nach den Ausführungen der Einspruchsabteilung sei der antragsgemäß unveränderte Gegenstand des Streitpatents neu, weil insbesondere weder die britische Patentschrift (1) noch die Literaturstellen (3) und (9) alle Merkmale des Streitgegenstands offenbarten und weil die behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht lückenlos nachgewiesen sei.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit ging die Einspruchsabteilung davon aus, dass eine nicht naheliegende Auswahl bezüglich des Stands der Technik nach Entgegenhaltung (1) getroffen worden sei. Auch aus den weiteren, im Verfahren befindlichen Dokumenten

ergäbe sich kein Hinweis auf ein Naheliegen des Gegenstands des Streitpatents.

- VI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben.

Mit Schreiben vom 30. August 2005 reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag ein. Der entsprechende Patentanspruch 1 lautet:

"Verwendung von Polyglycerinpolyricinoleaten, die dadurch erhältlich sind, dass man Polyricinolsäure mit einem Eigenkondensationsgrad im Bereich von 2 bis 10 mit einem Polyglyceringemisch der Zusammensetzung

Glycerin	5 bis 35 Gew.-%
Diglycerine	15 bis 40 Gew.-%
Triglycerine	10 bis 30 Gew.-%
Tetraglycerine	8 bis 20 Gew.-%
Pentaglycerine	3 bis 10 Gew.-%
Oligoglycerine	ad 100 Gew.-%

in an sich bekannter Weise verestert,
als W/O-Emulgatoren für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen."

- VII. Am 15. November 2005 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden.

- VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Verfahren kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

Mit der Erklärung von Hendrik Bas vom 4. Juni 2002 (12) sei ausgehend von Dokument (2) die Beweiskette hinsichtlich der offenkundigen Vorbenutzung geschlossen.

Bezüglich der Lehren der Entgegenhaltungen (1) und (3) sei sie weiterhin der Meinung, dass damit der Gegenstand des Streitpatents ebenfalls neuheitsschädlich vorweggenommen werde.

Im übrigen beruhe die streitpatentgemäße Lehre weder hinsichtlich des Hauptantrags noch hinsichtlich des Hilfsantrags auf erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1), (2)/(12) und (3) jeweils einzeln oder in Kombination.

- IX. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat den Argumenten der Beschwerdeführerin widersprochen.

Im Hinblick auf Dokument (1) gelte nach wie vor die Argumentation der Einspruchsabteilung, weil eine definierte Zusammensetzung des Polyglycerin-Edukts dort nicht offenbart sei, insbesondere bezüglich des Gehalts an Monoglycerin. Hinsichtlich der offenkundigen Vorbenutzung sei weiterhin unklar, ob das gemäß Dokument (2) analysierte Produkt die streitpatentgemäße Polyricinolsäurezusammensetzung gehabt habe und ob es tatsächlich mit dem zwei Jahre später an die Firma Yves Rocher gelieferten Produkt identisch sei. Im übrigen verwende eine für Kosmetika bekannte Firma wie diese nicht alle an sie gelieferten Stoffe zur Herstellung kosmetischer Produkte, sondern auch für andere Zwecke.

- X. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 804 146.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag) oder, hilfsweise,

das Patent in geändertem Umfang aufrecht zu erhalten auf der Basis des Hilfsantrags, eingereicht mit Brief vom 30. August 2005.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass die vorliegenden Anspruchsfassungen die Anforderungen der Artikel 83 und 123(2) EPÜ erfüllen. Die Beschwerdeführerin hat dies in ihrem Vortrag auch nicht in Frage gestellt.

3. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*
 - 3.1 Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag betrifft ein Produkt, das durch einen "product by process" Anspruch charakterisiert ist, und zwar mit der Besonderheit, dass der Herstellungsprozess als solcher "an sich bekannt" sein soll und die abgrenzenden Merkmale in der Charakterisierung der Edukte liegen sollen. Es werden keine Parameter als Merkmale angegeben, die das zu schützende Endprodukt an sich betreffen würden.

Unter diesen Umständen liegt besondere Bedeutung in der Tatsache, dass der beantragte Schutz auch Produkte betrifft, die aus ganz anderen Ausgangssubstanzen hergestellt sind, aber im (chemisch strukturellen) Ergebnis denen gleichen, die aus den im Anspruch angegebenen Edukten hergestellt sind. So wäre es zum Beispiel denkbar, dass der Einsatz von Polyrizinolsäurechloriden oder von

Polyricinolsäureestern das gleiche Polyglycerinester-Endprodukt liefert, wie der Einsatz der anspruchsgemäßen Polyricinolsäuren. Gleichermaßen könnten die Bedingungen der "an sich bekannten" Veresterungsreaktion so sein, dass ein bestimmter Monoglycerinanteil im einzusetzenden Polyglyceringemisch noch zu Anfang dieser Veresterungsreaktion zu Di- oder Trimeren des Glycerins reagiert und damit als Monoglycerinesteranteil im Endprodukt gar nicht mehr erscheint. Zum gleichen Produkt hätte der Einsatz eines Polyglyceringemisches geführt, das von Anfang an mehr Di- oder Trimeres enthalten hätte, wenn die Veresterungsreaktion unter milderer Bedingungen stattgefunden hätte.

Insofern ist im vorliegenden Fall eine Angabe der Zusammensetzung der Edukte im Patentanspruch 1 prima facie gar nicht geeignet, das zu schützende Endprodukt zu definieren und als abgrenzendes Merkmal zum Stand der Technik zu dienen.

Das gleiche gilt auch, wenn die Merkmale eines Edukts im zu schützenden Produkt nicht mehr analytisch nachgewiesen werden können. Solche Merkmale versetzen den Fachmann dann nämlich nicht in die Lage, ein anderes Produkt daraufhin zu überprüfen, ob es unter den Anspruch fällt.

Nun waren sich die Parteien aber in Übereinstimmung mit dem Stand der Technik nach Entgeghaltung (3) (siehe dort Seite 118, Punkt 1.1.2. bis einschließlich Punkt 2.2.) von Anfang an einig, dass sich die Mengenverhältnisse der homologen Bestandteile des eingesetzten Polyglyceringemisches als Ester unverändert im Polyglycerinpolyricinoleat-Produkt wieder finden und

von dort auch durch Verseifung und quantitative Analyse bestimmen lassen.

Daher hat die Kammer formal die Zusammensetzung des Polyglyceringemisches im Patentanspruch 1 als abgrenzendes Merkmal akzeptiert.

Der Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsäure dagegen ist nach den Aussagen beider Parteien im Polyglycerinpolyricinoleat praktisch nicht mehr feststellbar. Die Esterbindungen zwischen den Ricinolsäure-Einheiten der Polyricinolsäure werden bei der unvermeidlichen, analysevorbereitenden Verseifung gleichermaßen gespalten wie die Esterbindungen zwischen Polyglycerin und Polyricinolsäure. Damit ist kein Rückschluss auf den Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsäure mehr möglich.

Aus diesen Gründen verbleiben für die zu schützenden Produkte, beziehungsweise für den Schutz von deren Verwendung nach Hilfsantrag, zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik nur die Merkmale, dass es sich um Polyglycerinpolyricinoleate handelt und dass sie Partialester eines definierten Polyglycerinausgangsgemisches darstellen. Der Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsäure spielt in der Betrachtung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik keine Rolle.

- 3.2 In Dokument (2) ist das Ergebnis einer Analyse der Polyglycerinzusammensetzung der Charge YF 9024 von "Wol 1403" nach Verseifung (Verzepen) dargestellt, durchgeführt in einem "Bedrijfslaboratorium und Qualitätskontrolle". Die Mengen der einzelnen Mono- und

Oligomerfraktionen fallen in die im Patentanspruch 1 angegebenen Bereiche.

Die Bezeichnung "Wol 1403" stimmt teilweise mit der Bezeichnung eines Handelsprodukts der Beschwerdeführerin überein, nämlich "Admul WOL 1403", das zum Beispiel im Jahr 1988 an die Firma Yves Rocher geliefert worden ist (siehe Dokumente 7 und 8).

Nach der Beschreibung durch Herrn Bas in seiner Erklärung nach Dokument (12) handelt es sich beim analysierten Produkt "Wol 1403" um das Produkt mit der Handelsbezeichnung "Admul WOL 1403", welches einen von der Firma Quest vertriebenen Emulgator der Substanzklasse PGPR, also "Polyglycerinester von teilveresterter Ricinolsäure" darstellt (siehe Punkte 3 und 4 der Erklärung). Die Analyse wurde zur Qualitätskontrolle im Auftrag der Produktion durchgeführt (siehe Punkt 6 der Erklärung).

Die genannten Einzelheiten der Beschreibung durch Herrn Bas schließen ohne Brüche und Widersprüche an die Fakten an, die sich nach der hier, in den ersten beiden Absätzen unter Punkt 3.2 dieser Entscheidung, voranstehenden Darstellung aus der Vorlage der Dokumente (2), (7) und (8) ergeben. Sie erscheinen daher glaubhaft und werden den weiteren Schlussfolgerungen zu Grunde gelegt.

Damit ergibt sich für die Kammer klar und eindeutig, dass vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents mit "Admul WOL 1403" von der Firma Quest ein Handelsprodukt angeboten wurde, das ein Polyglycerinpolyricinoleat darstellt und die streitpatentgemäße Zusammensetzung des

enthaltenen Polyglyceringemisches aufweist. Entsprechend der Vorgeschichte der Analyseergebnisse in (2) und entsprechend der in Entgegenhaltung (3) beschriebenen Vorgehensweise kann das Handelsprodukt "Admul WOL 1403" tatsächlich hinsichtlich dieser Merkmale als analysierbar angesehen werden.

Damit sind die Voraussetzungen für eine offenkundige Vorbenutzung, nämlich öffentliche Verfügbarkeit ohne Geheimhaltungseinschränkungen und Analysierbarkeit hinsichtlich der relevanten Merkmale sowie die Übereinstimmung dieser Merkmale mit der angefochtenen Lehre gegeben, und der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Hauptantrages ist nicht mehr neu.

- 3.3 Eine Verwendung dieses Gegenstands "als W/O-Emulgator für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen", wie im Hilfsantrag beansprucht, ist jedoch im Zusammenhang mit "Admul WOL 1403" nicht vorbeschrieben.

4. *Hilfsantrag; erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

- 4.1 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag betrifft die Verwendung von Polyglycerinpolyricinoleaten mit definierter Zusammensetzung hinsichtlich ihres Polyglyceringehalts "als W/O-Emulgatoren für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen".

Den nächstkommenden Stand der Technik stellt das offenkundig vorbenutzte Handelsprodukt "Admul WOL 1403", ein anspruchsgemäßes Polyglycerinpolyricinoleat dar. Dieses wurde entsprechend der vorliegenden Unterlagen als Emulgator in Lebensmitteln, also als

Lebensmittelzusatzstoff verwendet (siehe Entgegenhaltung (12), Punkt 4).

4.2 Die dem Streitpatent gegenüber diesem Stand der Technik zugrunde liegende Aufgabe ist darin zu sehen, für solche Polyglycerinpolyricinoleate eine weitere Verwendung aufzufinden.

4.3 Die Aufgabe soll durch den Einsatz der anspruchsgemäßen Polyglycerinpolyricinoleate als W/O-Emulgatoren für kosmetische und/oder pharmazeutische Zubereitungen gelöst werden.

Die Kammer ist mit Bezug auf die Ausführungsbeispiele zum Streitpatent R1 bis R4 (siehe Tabellen 2a und 3) überzeugt, dass diese Aufgabe durch die anspruchsgemäße Verwendung tatsächlich gelöst wird.

4.4 In Entgegenhaltung (1) wird nun ausgeführt, dass Polyglycerinpolyricinoleate als W/O-Emulgatoren gut geeignet sind und zwar u. a. zur Herstellung von Margarine, Salben, Haarpflegemitteln und Gesichtscremes (siehe (1), Anspruch 1 und Beschreibung, Seite 2, Zeilen 46 bis 61, insbesondere Zeilen 49 und Zeilen 54 bis 58). Daher wird der Fachmann, der sich mit der Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe befasst, diese Literaturstelle berücksichtigen und die anspruchsgemäßen und bekannten Polyglycerinpolyricinoleate zum Herstellen von stabilen W/O-Emulsionen für pharmazeutische oder kosmetische Zwecke einsetzen (Herstellung von Salben oder Haarpflegemitteln und Gesichtscremes).

Dementsprechend beruht die Lösung der bestehenden Aufgabe nach dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

5. Die Beschwerdegegnerin hat demgegenüber weitere Argumente vorgebracht, denen die Kammer aber nicht zu folgen vermag:

5.1 So kann der Einwand nicht greifen, die erfinderische Tätigkeit werde durch die Vergleichsversuche R1 bis R4 gegenüber den Beispielen zum Stand der Technik R5 bis R8 (siehe Tabellen 2b und 3 im Streitpatent) gestützt.

Die Versuche R5 bis R8 basieren nämlich auf dem Emulgator B, welcher kein Monoglycerin enthält. Nächstkommender Stand der Technik ist jedoch das hinsichtlich der Zusammensetzung mit dem streitpatentgemäßen Produkt identische "Admul WOL 1403" mit einem Gehalt von 19,5 Gew.-% Glycerin (siehe (2)). Gegenüber einem solchen Produkt sind keine Vergleichsversuche offenbart. Aufgrund der chemischen Identität wären Wirkungsunterschiede auch nicht zu erwarten.

Daher kann die Aufgabenstellung auch nicht eine Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik sein; es handelt sich lediglich um das naheliegende Auffinden einer weiteren Verwendung, wie vorstehend dargestellt.

5.2 Auch das Argument, Dokument (2) könne keinen Bezug zu Entgegenhaltung (9) herstellen, und daher sei für "Admul WOL 1403" die Zusammensetzung der Polyricinolsäure nicht ableitbar, kann nicht greifen.

Wie sich aus den Ausführungen unter Punkt 3.1 ergibt, kann der Eigenkondensationsgrad der Polyricinolsäure nämlich nicht als abgrenzendes Merkmal gegenüber dem Stand der Technik herangezogen werden.

- 5.3 Die Frage der Identität zwischen dem gemäß Dokument (2) analysierten Produkt und dem zwei Jahre später an die Firma Yves Rocher gelieferten Produkt spielt insofern keine Rolle, als für eine offenkundige Vorbenutzung das Bereitstellen eines Produkts für die Öffentlichkeit bereits ausreicht und ein tatsächlicher Verkauf bzw. eine tatsächlich erfolgte Analyse des bereitgestellten Produkts nicht erforderlich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald