

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 9. September 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0672/02 - 3.3.1

Anmeldenummer: 99965407.2

Veröffentlichungsnummer: 1135404

IPC: C07J 51/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Sterolphosphate zur Verwendung als Desodorantien

Anmelder:
Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Einsprechender:
-

Stichwort:
Sterolphosphate/COGNIS

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 109(1), 111(1)

Schlagwort:
"Abhilfe - wesentlich geänderte Ansprüche, um
Zurückweisungsgründe auszuräumen"
"Zurückverweisung"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0672/02 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 9. September 2002

Beschwerdeführer: Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. März 2002 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99 965 407.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

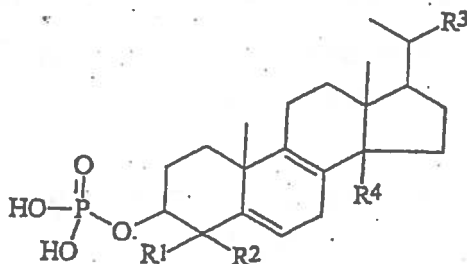
Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk
R. T. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99 965 407.2 (veröffentlicht unter Nr. WO 00/34307) zurückgewiesen wurde.
- II. Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der mit Schreiben vom 29. Januar 2002 eingereichte Satz Patentansprüche 1 bis 6.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Sterolphosphaten der Formel (I),



in der R¹, R² und R⁴ unabhängig voneinander für H und/oder Methyl und R³ für lineare und/oder verzweigte Alkyl- und/oder Alkenylreste mit 1 bis 15 Kohlenstoffatomen steht, bei dem man die entsprechenden Sterole gegebenenfalls nach vollständiger oder partieller Härtung mit Polyphosphorsäure in unpolaren Lösungsmitteln umsetzt."

Der unabhängige Anspruch 3 betraf die Verwendung von den Sterolphosphaten der Formel (I) zur Herstellung von desodorierenden Zubereitungen.

III. In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, daß

- die beanspruchte Erfindung nicht ausreichend offenbart im Sinne des Artikels 83 EPÜ sei, weil die Beschreibung der vorliegenden Anmeldung für beanspruchte Verfahren und Verwendungen, welche sich auf Sterolphosphate der Formel (I) mit Doppelbindungen in der 5,6 und 8,9 Position beziehen, keine Ausführungsbeispiele aufweise,
- im Hinblick auf die Ausdrücke "Härtung" im Anspruch 1 und "Härtungsprodukte" im Anspruch 3, die betreffenden Ansprüche unklar im Sinne des Artikels 84 EPÜ seien,
- die Herstellung und Verwendung nach den Ansprüchen 1 und 3 im Hinblick auf die Druckschriften (1) (EP-A-0 838 155) und (2) (DE-A-196 43 586) nicht neu sei, weil die betreffenden Ansprüche auch hydrierte Verbindungen der Formel (I) umfaßten, und
- unter diesen Umständen die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht möglich sei.

IV. Die Beschwerdeführerin hat im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik und die Ausführungen in der Zurückweisungsentscheidung mit Schreiben vom 3. Mai 2002 neue Ansprüche 1 bis 7 eingereicht, deren unabhängige Ansprüche 1 und 7 lauten:

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

- (a) Sterolphosphate, ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von den Phosphatierungsprodukten des Cholesterins sowie der Lanosterine, Campesterine, Stigmasterine und Sitosterine, und
- (b) Esteraseinhibitoren."

und

"7. Verwendung von Mischungen, enthaltend

- (a) Sterolphosphate, ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von den Phosphatierungsprodukten des Cholesterins sowie der Lanosterine, Campesterine, Stigmasterine und Sitosterine, und
- (b) Esteraseinhibitoren,

zur Herstellung von desodorierenden Zubereitungen."

V. Hierzu hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, daß durch die Beschränkung der Ansprüche auf die Phosphatierungsprodukte der in der Beschreibung und im Anspruch 2 der ursprünglich eingereichten Anmeldung beispielhaft genannten Sterole die von der Prüfungsabteilung vorgebrachten Einwände bezüglich ausreichender Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ und Klarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ nicht länger fortbeständen.

Außerdem hat sie geltend gemacht, daß die Anspruchsgegenstände nun neu seien, weil keine der genannten Entgegenhaltungen desodorierenden Zubereitungen vorwegnehme, die neben Sterolphosphaten Esteraseinhibitoren enthielten.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit hat sie, gestützt auf mit der Beschwerdebegründung eingereichte Vergleichsversuche, vorgebracht, daß die beanspruchten Sterolphosphate zusammen mit Esteraseinhibitoren enthaltenden desodorierenden Zubereitungen, über synergistisch verbesserte Eigenschaften im Hinblick auf ihre Hemmwirkung verfügten, und deshalb auf erfinderischer Tätigkeit beruhten.

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit Schreiben vom 3. Mai 2002 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Artikel 109 (1) EPÜ schreibt vor, daß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abzuhelpen hat, wenn diese zulässig und begründet ist.
3. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, Seiten 611 bis 613, unter 12. Abhilfe) muß die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen. Zudem ist eine Abhilfe angezeigt, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer Fassung anstrebt, die der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände auszuräumen, so daß die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muß.
4. Im Hinblick auf den vorliegenden Sachverhalt hätte die Prüfungsabteilung daher der Beschwerde abhelfen müssen.

5. Die Kammer hält es deshalb für angezeigt, die Anmeldung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
6. Unter diesen Umständen erübrigt sich die mit Schreiben vom 3. Mai 2002 hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

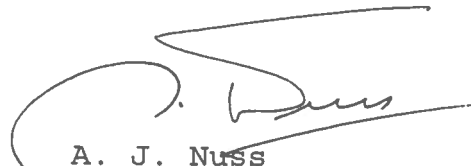
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



A. J. Nuss

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

A small horizontal line or mark at the bottom left of the page.