

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. September 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0854/04 - 3.3.02

Anmeldenummer: 02026130.1

Veröffentlichungsnummer: 1338271

IPC: A61K 9/107

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Wässrige Lösung von Ascorbinsäure

Anmelderin:
AQUANOVA German Solubilisate Technologies (AGT)

Stichwort:
Wässrige Ascorbinsäure/AQUANOVA

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 84, 123(2)

Schlagwort:
"Änderungen: Erweiterung im Hauptantrag - bejaht"
"Änderungen: Erweiterung im ersten Hilfsantrag - verneint"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0854/04 - 3.3.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 19. September 2006

Beschwerdeführerin: AQUANOVA German Solubilisate Technologies (AGT)
GmbH
Birkenweg 8-10
D-64295 Darmstadt (DE)

Vertreter: Zinngrebe, Horst
Saalbaustrasse 11
D-64283 Darmstadt (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 9. März 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 02026130.1
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: H. Kellner
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 02 026 130.1 wurde mit der am 9. März 2004 zur Post gegebenen Entscheidung der Prüfungsabteilung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen.

II. Die unabhängigen Patentansprüche 14 und 15 aus der Anspruchsfassung vor der Prüfungsabteilung hatten folgenden Wortlaut:

"14. Verfahren zur Herstellung eines Solubilisats nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Gewichtsanteil Ascorbinsäure in etwa 1 bis etwa 2 Gewichtsanteilen Wasser auflöst, der Lösung einen Überschuss an Polysorbat mit etwa einem bis zwei Gewichtsanteilen eines im Wesentlichen aus Triglyceriden bestehenden natürlichen Öls zugibt und die Mischung auf eine Temperatur zwischen etwa 45 °C und etwa 100 °C unter Rühren bis zur Klarheit der Mischung erwärmt.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass einer wässrigen Ascorbinsäure-Lösung enthaltend etwa 6,5 Gew% bis etwa 20 Gew% Ascorbinsäure und etwa 5 Gew% bis etwa 20 Gew% Wasser etwa 60 Gew% bis etwa 80 Gew% eines Polysorbats sowie bis zu etwa 20 Gew% eines Triglycerids zugegeben werden und das Gemisch gegebenenfalls in leichter Wärme bis zur Klarheit gerührt wird."

III. Die Prüfungsabteilung führte in ihrer Entscheidung aus, dass etliche Merkmale dieser Anspruchsfassung, insbesondere aus den Patentansprüchen 14 und 15 nicht

unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart seien.

- IV. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben.

Sie trägt vor, die Merkmale der Gegenstände nach den nunmehr vorgelegten Anspruchsfassungen seien ursprünglich offenbart. Im Übrigen belegten die eingereichten Dokumente, dass neben der Neuheit gegenüber dem von der Prüfungsabteilung genannten Stand der Technik auch die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei.

- V. Die Kammer hatte in zwei Bescheiden detailliert auf weiterhin bestehende Mängel der jeweils geltenden Anspruchsfassungen hinsichtlich der Artikel 84 und 123(2) EPÜ hingewiesen. Im Übrigen werde sie sich in der mündlichen Verhandlung in erster Linie damit zu befassen haben, ob die aktuelle Anspruchsfassung die Erfordernisse dieser Artikel erfüllt.

- VI. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. September 2006 ihren Hauptantrag neu gefasst, und mit Schreiben vom 12. September und 16. September zwei weitere Anspruchsfassungen als ersten und zweiten Hilfsantrag eingereicht.

Der Verfahrensanspruch 12 gemäß Hauptantrag lautete wie folgt:

"12. Verfahren zur Herstellung eines Solubilisats aus Ascorbinsäure und einem Emulgator mit einem HLB-Wert von 9-18 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass etwa

60 Gew% an Polysorbat, vorzugsweise Polysorbat 80, als Emulgator einer Lösung von bis zu etwa 20 Gew% Ascorbinsäure in Wasser zugegeben und das Gemisch unter Rühren bis zur Klarheit und Homogenität kurzzeitig aufgewärmt und α -Tocopherol hinzugefügt wird."

VII. Die mündliche Verhandlung hat ordnungsgemäß am 19. September 2006 stattgefunden. In ihrem Verlauf hat die Beschwerdeführerin eine Neufassung des ersten Hilfsantrags vorgelegt.

Die entsprechenden Patentansprüche 1 bis 13 lauten:

"1. Ascorbinsäuresolubilisat enthaltend Ascorbinsäure und einen Emulgator mit einem HLB-Wert von 9-18, wobei der Ascorbinsäureanteil des Solubilisats bis zu etwa 20 Gew% beträgt, der Emulgator ein Polysorbat, vorzugsweise Polysorbat 80, mit einem Anteil von etwa 60 Gew%, und der Rest α -Tocopherol und Wasser ist als Zusatz zu Lebensmitteln oder Kosmetika, Arzneimitteln und Nährlösungen zur Züchtung von Zell- und Bakterienkulturen sowie von Algen.

2. Ascorbinsäuresolubilisat enthaltend Ascorbinsäure und einen Emulgator mit einem HLB-Wert von 9-18, wobei der Ascorbinsäureanteil des Solubilisats bis zu etwa 20 Gew% beträgt, der Emulgator ein Polysorbat, vorzugsweise Polysorbat 80, mit einem Anteil von etwa 60 Gew% und der Rest ein Mischtocopherol und Wasser ist als Zusatz zu Lebensmitteln oder Kosmetika, Arzneimitteln und Nährlösungen zur Züchtung von Zell- und Bakterienkulturen sowie von Algen.

3. Solubilisat nach Anspruch 2, bei dem das Mischtocopherol etwa 8,0 bis etwa 20,0 Gew% an α -Tocopherol, etwa 1,5 bis etwa 4,5 Gew% an β -Tocopherol, etwa 55,0 bis etwa 70,0 Gew% an γ -Tocopherol und etwa 15,0 bis etwa 27,0 Gew% an δ -Tocopherol enthält.

4. Solubilisat nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit einem Gehalt an Octadecatriensäure.

5. Solubilisat nach Anspruch 4, mit einem Gehalt von etwa 10 Gew% bis etwa 20 Gew% an Octadecatriensäure.

6. Solubilisat nach einem der Ansprüche 1 bis 5 enthaltend γ -Linolensäure, Linolsäure oder Ölsäure.

7. Verfahren zur Herstellung eines Ascorbinsäuresolubilisats, bei dem 10 Gew% Ascorbinsäure in 10 Gew% aqua dest aufgelöst und dieser wässrigen Lösung 70 Gew% Polysorbat 80 zusammen mit 10 Gew% eines leichten Pflanzenöls wie etwa Distelöl oder Leinöl zugegeben werden, und anschließend auf mindestens 60°C erwärmt und bis zur Klarheit und Homogenität gerührt wird.

8. Mischung bestehend aus 3 Gewichtsteilen des nach Anspruch 7 hergestellten Ascorbinsäuresolubilisats und 7 Gewichtsteilen eines Misch-Tocopherol-Solubilisats, wobei das Misch-Tocopherol-Solubilisat aus 10 Gew% Misch-Tocopherol und 90 Gew% Polysorbat 20, jeweils bezogen auf 100 Gew% Misch-Tocopherol-Solubilisat, besteht.

9. Mischsolubilisat bestehend aus
85 Gew% des nach Anspruch 7 hergestellten
Ascorbinsäuresolubilisats,
10 Gew% eines α -Tocopherol-Solubilisats,
2 Gew% eines Retinolsolubilisats und
3 Gew% eines β -Carotinsolubilisats, bezogen auf die
Mischung = 100 Gew%,

wobei das α -Tocopherol-Solubilisat aus 20 Gew%
 α -Tocopherol und 80 Gew% Polysorbat 20, bezogen auf
 α -Tocopherol-Solubilisat gleich 100 Gew%, besteht,

das Retinolsolubilisat aus 10 Gew% Retinol und 90 Gew%
Polysorbat 80, bezogen auf 100 Gew% Retinolsolubilisat
besteht, und

das β -Carotinsolubilisat aus 10 Gew% eines Konzentrats,
das etwa 30 % β -Carotin enthält, und 90 Gew%
Polysorbat 80 besteht, wobei sich die für das
 β -Carotinsolubilisat angegebenen Prozentzahlen auf das
 β -Carotinsolubilisat = 100 Gew% beziehen.

10. Verfahren zur Herstellung eines
Ascorbinsäuresolubilisats, bei dem 10 Gewichtsteile
Ascorbinsäure in 10 Gewichtsteilen aqua dest gelöst und
der Lösung 20 Gewichtsteile Distelöl zugegeben und der
Mischung 110 Gewichtsteile Polysorbat 80 zugesetzt
werden, wonach das Ganze unter Rühren auf etwa 100°C bis
zur Beendigung des Kochens erhitzt wird, so dass nach
Abkühlen auf Zimmertemperatur ein 6,5%iges
Ascorbinsäuresolubilisat in dem Lösungsvermittler
vorliegt, dessen Wassergehalt deutlich unter 5 Vol%
liegt.

11. Verwendung des Mischsolubilisats nach Anspruch 9 als Füllung von Kapseln oder als Zusatz zu klaren Fruchtsäften oder Obstsaften.

12. Verwendung eines Ascorbinsäuresolubilisats, bei dem der Ascorbinsäureanteil bis zu etwa 20 Gew% und der Anteil eines Emulgators mit einem HLB-Wert von 9-18 in Form eines Polysorbats etwa 60 Gew% betragen und der Rest Wasser ist, als Zusatz zu Kosmetika (Haut- und Haarpflegemitteln), Lebensmitteln, Arzneimitteln und Nährlösungen zur Züchtung von Zell- und Bakterienkulturen sowie von Algen (Mikroalgen).

13. Verwendung nach Anspruch 12, bei dem Polysorbat 80 als Polysorbat eingesetzt wird."

VIII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Hauptantrag: Ansprüche 1 bis 19 eingereicht mit Schreiben vom 11. September 2006

Hilfsantrag 1: Ansprüche 1 bis 13 eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer

Hilfsantrag 2: Ansprüche 1 bis 14 eingereicht mit Schreiben vom 16. September 2006.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und nach dem ersten Hilfsantrag werden zur Verhandlung zugelassen,

weil es sich um *bona fide* Versuche handelt, die Einwendungen der Kammer aus den Bescheiden auszuräumen.

3. Patentanspruch 12 des Hauptantrags enthält eine Festlegung, dass α -Tocopherol dem Gemisch aus Ascorbinsäure, Polysorbat und Wasser nach Rühren bis zur Klarheit und Homogenität zugegeben werden soll.

Der ursprünglichen Anmeldung, wie sie am Anmeldetag eingereicht wurde, ist jedoch lediglich zu entnehmen, dass das beanspruchte Ascorbinsäuresolubilisat in besonders bevorzugter Ausgestaltung einen Zusatz an Tocopherol enthält (siehe Seite 3, Zeilen 1 bis 2), beziehungsweise, dass die antioxydative Wirkung des erfindungsgemäßen Solubilisats in Kombination mit solubilisierten Misch-Tocopherolen länger wirksam bleibe (siehe Seite 2, Zeilen 23 bis 25). Eine Zugabe des Tocopherols nach Rühren des Gemisches aus Ascorbinsäure, Polysorbat und Wasser bis zur Klarheit und Homogenität ist mit diesen Textstellen und auch im Gesamtzusammenhang der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart.

Nachdem damit ein Anspruch aus dem Anspruchssatz nach Hauptantrag die Voraussetzungen nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt, ist der ganze Anspruchssatz nicht gewährbar.

4. Der Gegenstand des Anspruchssatzes nach geltendem Hilfsantrag 1 ist offenbart auf Seite 2, Zeilen 3 bis 16 in Verbindung mit Seite 3, Zeilen 1 bis 6 im Hinblick auf die Patentansprüche 1 und 2;

auf der Seite 3, Zeilen 7 bis 10 im Hinblick auf Patentanspruch 3;

auf der Seite 3, Zeilen 12 bis 14 im Hinblick auf die Patentansprüche 4 und 6;

auf der Seite 3, Zeilen 23 bis 24 im Hinblick auf Patentanspruch 5.

Die Gegenstände der Patentansprüche 7 bis 9 ergeben sich eindeutig aus

Beispiel 2, erste Alternative (Seite 5, Zeilen 25 bis 32) in Verbindung mit Seite 5, Zeilen 5 bis 9;

aus Beispiel 4 (Seite 6, Zeile 22 bis Seite 7, Zeile 9)

und aus Beispiel 5 (Seite 7, Zeile 27 bis Seite 8, Zeile 11).

Der Gegenstand von Patentanspruch 10 ist mit dem Beispiel 3, auf Seite 6, Zeilen 9 bis 20 der ursprünglich eingereichten Unterlagen und der Gegenstand von Patentanspruch 11 auf der Seite 8, in den Zeilen 11 bis 17 offenbart.

Die Gegenstände der Patentansprüche 12 und 13 gehen schließlich wieder auf die Seite 2, Zeilen 3 bis 16 zurück.

5. Wegen der verschiedenen, in der Anmeldung vorkommenden "wässrigen Lösungen" von Ascorbinsäure und wegen der verschiedenen Arten von Solubilisaten wurde für den Gegenstand der Anmeldung durchgehend der Begriff "Ascorbinsäuresolubilisat" verwendet (siehe Seite 2, Zeilen 12 bis 13 und Seite 3, Zeilen 1 bis 2 der ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammen mit

Seite 2, Zeilen 3 und 4 sowie Zeilen 9 bis 10;
demgegenüber jedoch zum Beispiel Seite 5, Zeilen 27 bis
29 "dieser wässrigen Lösung";
zu den Solubilisaten siehe zum Beispiel Seite 6,
Zeilen 24 bis 25, "Misch-Tocopherol-Solubilisat" und
Seite 8, Zeilen 9 bis 10, " β -Carotinsolubilisat").

Der Begriff "enthaltend" geht auf Seite 2, Zeile 5 in
Zusammenschau mit dem Gesamt offenbarungsgehalt der
Anmeldung zurück, weil in dem Ascorbinsäuresolubilisat
regelmäßig außer Ascorbinsäure, Polysorbat und Wasser
noch weitere Bestandteile enthalten sind.

In diesem Zusammenhang wurde die Textpassage
"Der Ascorbinsäureanteil der erfindungsgemäßen Lösung,
der bis zu etwa 20 Gew% betragen kann, Der
Polysorbatanteil beträgt zweckmäßig etwa 60 Gew%, der
Rest ist Wasser."
als technisch gleichbedeutend gesehen mit
"wobei der Ascorbinsäureanteil des Solubilisats bis zu
etwa 20 Gew% beträgt, der Emulgator ein Polysorbat,
vorzugsweise Polysorbat 80, mit einem Anteil von etwa
60 Gew%, und der Rest α -Tocopherol und Wasser ist".

In den Beispielen 4 und 5 wird gemäß ursprünglich
eingereichter Beschreibung jeweils eine Komponente so
eingesetzt, wie sie gemäß Beispiel 2, erste Alternative
entsteht. Diese Komponente ist nicht durch reine
Sachmerkmale definiert und durch solche auch praktisch
nicht definierbar. Die aus den Beispielen 4 und 5
abgeleiteten Patentansprüche 8 und 9 enthalten daher
Merkmale, die für sogenannte "product by process"-
Ansprüche charakteristisch sind. Anspruchsgemäß wird

diese Komponente dann jeweils so eingesetzt, wie sie sich aus dem Beispiel 2, erste Alternative ergeben kann.

6. Damit erfüllt die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 die Anforderungen der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ. Alle anderen Patentierungsvoraussetzungen, einschließlich der Einheitlichkeit der Anmeldung, bleiben unter den Umständen des vorliegenden Falls der Prüfung durch die erste Instanz vorbehalten (Artikel 111 (1) EPÜ).

Bei dieser Sachlage erübrigt sich auch eine Betrachtung des zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 13 des ersten Hilfsantrags, wie eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald