

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 04. April 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1299/04 - 3.3.07
Anmeldenummer: 96907466.5
Veröffentlichungsnummer: 0814753
IPC: A61K 7/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kosmetische Erfindung oder dermatologische Gele auf der Basis von Mikroemulsionen

Patentinhaber:

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Einsprechende:

Einsprechende 01: HENKEL KGaA
Einsprechende 02: Cognis GmbH
Einsprechende 03: Unilever PLC

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 83, 84, 123 (2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54, 83, 84, 123(2)

Schlagwort:

"Änderungen - Haupt- und Hilfsantrag - Klarheit (verneint)"
"Änderungen - Haupt- und Hilfsantrag - unzulässige Erweiterung (bejaht)"
"Ausführbarkeit - Haupt- und Hilfsantrag (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 1299/04 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 04. April 2008

Beschwerdeführerin: Beiersdorf Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

Vertreter: Dinné, Erlend
Hardenbergstraße 11
D-22587 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerinnen: HENKEL KGaA
(Einsprechende 01) VTP (Patente)
D-40191 Düsseldorf (DE)

Vertreter: -

(Einsprechende 02) Cognis GmbH
Postfach 13 01 64
D-40551 Düsseldorf (DE)

Vertreter: -

(Einsprechende 03) Unilever PLC
Unilever House, Blackfriars
GB London EC4P 4BQ (GB)

Vertreter: Pearce, Timothy
Unilever Patent Group
Colworth House
Sharnbrook
Bedford, MK44 1LQ (GB)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. September 2004 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0814753 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: B. Struif
F. Rousseau

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der das europäische Patent 0 814 753 widerrufen wurde.

II. Gegen die Erteilung des obigen Patents wurden drei Einsprüche eingelegt, mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang aufgrund von Artikel 100 Absätze (a) und (b) EPÜ zu widerrufen. Die Einsprechende 01 stützte ihren Einspruch auf fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit. Die Einsprechenden 02 und 03 stützten ihren Einspruch auf fehlende Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und mangelnde Ausführbarkeit. Die Einsprüche waren unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D1: EP-A-0 455 185

D4: WO-A-91 15 184

D7: Goldschmidt informiert 1982, 57, Seiten 22-28,
"Herstellung von Mikroemulsionsgelen mit Tego-Tensiden"

D9: Vergleichsversuche der Einsprechenden 02
(Formulierungen 1, 2, 4, und 5)

III. Die am 14. September 2004 zur Post gegebene Entscheidung basierte auf der erteilten Fassung, deren Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Mikroemulsionsgele,

(a) beruhend auf Mikroemulsionen vom Typ Öl-in-Wasser,
welche umfassen

- eine diskontinuierliche Ölphase und eine kontinuierliche Wasserphase
- enthaltend mindestens einen polyethoxylierten bzw. polypropoxylierten bzw. polyethoxylierten und propoxylierten O/W-Emulgator
- wobei der polyethoxylierte (sic) bzw. polypropoxylierte bzw. polyethoxylierte und polypropoxylierte O/W-Emulgat oder die polyethoxylierten (sic) bzw. polypropoxylierten bzw. polyethoxylierten und polypropoxylierten O/W-Emulgatoren gewählt wird oder werden aus der Gruppe
- der Fettalkoholethoxylate der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH_2-O)_n-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl-, Aryl- oder Alkenylrest und n eine Zahl von 10 bis 50 darstellen
- der ethoxylierten Wollwachsalkohole,
- der Polyethylenglycolether der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH_2-O)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen
- der Fettsäureethoxylate der allgemeinen Formel $R-COO(-CH_2-CH_2-O)_n-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest und n eine Zahl von 10 bis 40 darstellen,
- der veretherten Fettsäureethoxylate der allgemeinen Formel $R-COO(-CH_2-CH_2-O)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
- der veresterten Fettsäureethoxylate der allgemeinen Formel $R-COO(-CH_2-CH_2-O)_n-C(O)-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte

- Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
- der Polyethylenglycolglycerinfettsäureester gesättigter und/oder ungesättigter, verzweigter und/oder unverzweigter Fettsäuren und einem Ethoxylierungsgrad zwischen 3 und 50,
 - der ethoxylierten Sorbitanester mit einem Ethoxylierungsgrad von 3 bis 100
 - der Cholesterinethoxylate mit einem Ethoxylierungsgrad zwischen 3 bis 50,
 - der ethoxylierten Triglyceride mit einem Ethoxylierungsgrad zwischen 3 bis 150,
 - der Alkylethercarbonsäuren der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH_2-O-)_n-CH_2-COOH$ bzw. deren kosmetisch oder pharmazeutisch akzeptablen Salze, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 5-30 C-Atomen und n eine Zahl von 5 bis 30 darstellen,
 - der Polyethylenesorbitolfettsäureester, basierend auf verzweigten oder unverzweigten Alkan- oder Alkensäuren und einen Ethoxylierungsgrad von 5 bis 100 aufweisend, beispielsweise vom Sorbeth-Typ,
 - der Alkylethersulfate bzw. die diesen Sulfaten zugrundeliegenden Säuren der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH_2-O-)_n-SO_3-H$ mit kosmetisch oder pharmazeutisch akzeptablen Kationen, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 5 - 30 C-Atomen und n eine Zahl von 1 bis 50 darstellen.
 - der Fettalkoholpropoxylate der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
 - der Polypropylenglycolether der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig

- voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
- der propoxylierten Wollwachsalkohole,
 - der veretherten Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
 - der veresterten Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-C(O)-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
 - der Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylreste und n eine Zahl von 10 bis 80 darstellen,
 - der Polypropylenglycolglycerinfettsäureester gesättigter und/oder ungesättigter, verzweigter und/oder unverzweigter Fettsäuren und einem Propoxylierungsgrad zwischen 3 und 80
 - der propoxylierten Sorbitanester mit einem Propoxylierungsgrad von 3 bis 100
 - der Cholesterinpropoxylate mit einem Propoxylierungsgrad von 3 bis 100
 - der propoxylierten Triglyceride mit einem Propoxylierungsgrad von 3 bis 100
 - der Alkylethercarbonsäuren der allgemeinen Formel $R-O-(-CH_2-CH(CH_3)O-)_n-CH_2-COOH$ bzw. deren kosmetisch oder pharmazeutisch akzeptablen Salze, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest und n eine Zahl von 3 bis 50 darstellen,

- der Alkylethersulfate bzw die diesen Sulfaten zugrundeliegenden Säuren der allgemeinen Formel $R-O-(-CH_2-CH(CH_3)-O-)_n-SO_3-H$ mit kosmetisch oder pharmazeutisch akzeptablen Kationen, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest mit 5 - 30 C-Atomen und n eine Zahl von 1 bis 50 darstellen,
- der Fettalkoholethoxylate/propoxylate der allgemeinen Formel $R-O-X_n-Y_m-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest darstellen, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder eine Oxypropylengruppe und n und m unabhängig voneinander Zahlen von 5 bis 50 darstellen,
- der Polypropylenglycolether der allgemeinen Formel $R-O-X_n-Y_m-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste darstellen, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder eine Oxypropylengruppe und n und m unabhängig voneinander Zahlen von 5 bis 100 darstellen,
- der veretherten Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-X_n-Y_m-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Alkenylreste darstellen, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder eine Oxypropylengruppe und n und m unabhängig voneinander Zahlen von 5 bis 100 darstellen,
- der Fettsäureethoxylate/propoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-X_n-Y_m-H$, wobei R einen verzweigten oder unverzweigten Alkyl- oder Alkenylrest, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder eine Oxypropylengruppe und n

und m unabhängig voneinander Zahlen von 5 bis 50 darstellen.

- gewünschtenfalls enthaltend einen oder mehrere W/O-Emulgatoren
- einen Emulgatorgehalt kleiner als 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion, aufweisend,
- erhältlich auf die Weise, dass ein Gemisch aus den Grundkomponenten, umfassend Wasserphase, Ölphase, einen oder mehrere der erfindungsgemäßen O/W-Emulgatoren, gewünschtenfalls einen oder mehrere W/O-Emulgatoren, sowie gewünschtenfalls weitere Hilfs-, Zusatz- und/oder Wirkstoffe auf eine Temperatur innerhalb oder oberhalb des Phaseninversionstemperaturbereiches bringt, und hernach auf Raumtemperatur abkühlt,

(b) bei welcher die Tröpfchen der diskontinuierlichen Ölphase durch eine oder mehrere Vernetzersubstanzen miteinander verbunden sind, gewählt aus der Gruppe

- der Polyethylenglykolether der allgemeinen Formel $R-O(-CH_2-CH_2-O)_n-R'$, worin R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste und n eine Zahl größer als 100 darstellen,
- der veretherten Fettsäureethoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-(CH_2-CH_2-O)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste und n eine Zahl größer als 100 darstellen,
- der veresterten Fettsäureethoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-(CH_2-CH_2-O)_n-C(O)-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste und n eine Zahl größer als 100 darstellen, der

- Polypropylenglykoether der allgemeinen Formel $R-O-(CH_2-CH(CH_3)-O)_n-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste und n eine Zahl größer als 100 darstellen, der veresterten Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $RCOO-(-CH_2-CH(CH_3)-O)_n-C(O)-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste und n eine Zahl größer als 100 darstellen, der Polypropylenglycoether der allgemeinen Formel $R-O-X_n-Y_m-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste darstellen, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder eine Oxypropylengruppe und n und m unabhängig voneinander Zahlen darstellen, deren Summe größer als 100 ist
- der veretherten Fettsäurepropoxylate der allgemeinen Formel $R-COO-X_n-Y_m-R'$, wobei R und R' unabhängig voneinander verzweigte oder unverzweigte Alkyl-, Aryl- oder Alkenylreste darstellen, wobei X und Y nicht identisch sind und jeweils entweder eine Oxyethylengruppe oder einer Oxypropylengruppe und n und m unabhängig voneinander Zahlen darstellen, deren Summe größer als 100 ist."

IV. Zur Begründung des Widerrufs wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt:

- a) Der Gegenstand von Anspruch 1 sei durch das Beispiel 5 von Dokument D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. In diesen Beispiel werde eine Mikroemulsion beschrieben, die aus einer Wasserphase, einer Ölphase einem O/W-Emulator (Natrium-Laureth-Sulfat) in einer Konzentration von 15% und einer

Vernetzersubstanz (PEG-150 Distearat) bestehe. Eine solche Mikroemulsion könne unter den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 subsumiert werden. Daher erfülle der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse von Art. 54 EPÜ.

- b) Obwohl weitere Ausführungen zur Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes redundant seien, war die Einspruchsabteilung auch der Auffassung, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie im Sinne von Art. 83 EPÜ ausführen könne.

Den Ausführungen zur mangelnden Ausführbarkeit der Einsprechenden 02 könne gefolgt werden. Die Einsprechende 02 habe durch Vergleichsversuche aufgezeigt, dass selbst Formulierungen aus nur vier Komponenten durch einfache Variation von Konzentration und Temperatur nicht zu den beanspruchten Mikroemulsionen führten. Da Mikroemulsionen komplexe Systeme darstellten, sei es für den Fachmann bei Fehlen von spezifischen Bedingungen und bei den allgemein gehaltenen Definitionen der Komponenten nicht zumutbar, den Gegenstand über die konkret offenbarten Beispiele auszuführen.

- V. Am 10. November 2004 legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die am 24. Januar 2005 begründet wurde. Mit der Beschwerdebegründung wurde ein geänderter Anspruch 1 vorgelegt.

- VI. Mit Bescheid vom 3. Dezember 2007 nahm die Kammer zu den Punkten Stellung, die im Rahmen der mündlichen Verhandlung diskutiert werden sollten, unter anderem zur Frage der ursprünglichen Offenbarung und Klarheit der vorgenommenen Änderungen sowie zur Neuheit und Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstandes.
- VII. Mit Schreiben vom 18. März 2008 wurden zwei geänderte Ansprüche 1 vorgelegt, die zusammen mit den erteilten Ansprüchen 2 und 3 als Hilfsantrag 1 und 2 weiterverfolgt werden sollten.
- VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 4. April 2008 statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin jeweils einen einzigen Anspruch als Haupt- und Hilfsantrag einreichte. Der Hauptantrag unterschied sich von der erteilten Fassung in zweierlei Hinsicht. Zum einen wurde der einleitende Begriff "Mikroemulsionsgele" ersetzt durch:
- "Verwendung von Mikroemulsionsgelen für hautpflegende kosmetische und dermatologische Lichtschutzzubereitungen..."
- Zum anderen wurde das Merkmal "einen Emulgatorgehalt kleiner als 20 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion, aufweisend,..." ersetzt durch:
- "einen Gesamtemulgatorgehalt kleiner als 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion, aufweisend,...".
- Der Anspruch des Hilfsantrags unterschied sich vom Anspruch des Hauptantrags durch eine Umformulierung

der Verwendung. Hierbei wurde der einleitende Wortlaut "Verwendung von Mikroemulsionsgelen" belassen und der weitere Zusatz "für hautpflegende kosmetische und dermatologische Lichtschutzzubereitungen" ganz am Ende des Anspruchs nach Merkmal (b) eingefügt.

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefaßt werden:

- a) Die Änderungen im neuen Patentanspruch des Haupt- und Hilfsantrages seien aus den ursprünglichen Unterlagen ableitbar und erfüllten die Voraussetzungen von Art. 123(2) und (3) EPÜ. Das Streitpatent gebe seine eigene Nomenklatur, was unter Emulgatoren und Vernetzersubstanzen zu verstehen sei, so dass sie klar auseinander gehalten werden könnten. Das Gesamtgewicht der Emulgatoren beziehe sich daher nur auf die O/W- und W/O-Emulgatoren nicht aber auf die Vernetzersubstanzen. Ferner könne die Gewichtangabe der Emulgatoren nur so verstanden werden, dass sie sich auf das Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Mikroemulsionsgele beziehe. Es sei für den Fachmann auch selbstverständlich implizit, dass bei der beanspruchten Verwendung ein Lichtschutzmittel als Wirkstoff vorhanden sei.

- b) Die Einspruchsabteilung habe fehlende Neuheit des erteilten Anspruchs 1 nur auf das Beispiel 5 von D1 gestützt. Beispiel 5 beschreibe ein Mikroemulsionsgel für die Haarbehandlung, deren Emulgatorkonzentration von 15 Gewichtsprozent außerhalb des nunmehr beanspruchten Mengenbereiches liege. Ferner sei im Dokument keine Verwendung von Mikroemulsionsgelen für

Lichtschutzzubereitungen offenbart. Daher sei die Druckschrift D1 nicht Neuheitsschädlich.

- c) Zur Frage der Ausführbarkeit sei zu beachten, dass Mikroemulsionsgele an sich bekannt seien und dass die Technologie zu ihrer Herstellung in der einschlägigen Literatur beschrieben sei. Das Streitpatent gebe zahlreiche Hinweise, wie solche Mikroemulsionen hergestellt werden könnten und enthalte eine Vielzahl von Beispielen. Der Fachmann könne durch einfache Versuche den geeigneten Temperaturbereich ermitteln, innerhalb dessen ein gegebenes Gemisch Phaseninversion durchlaufen könne.

Die von der Beschwerdegegnerin 02 vorgelegten Vergleichsversuche D9 enthielten keine Angaben, wie diese Formulierungen hergestellt wurden und könnten somit auch nicht nachvollzogen werden. Die Herstellung von Mikroemulsionsgelen sei zugegebenermaßen komplex und könne einige orientierende Vorversuche erfordern. Die Herstellung von Mikroemulsionsgelen auf Basis von Zusammensetzungen der Vergleichsversuche D9 sei prinzipiell möglich, sofern ein genügender Aufwand betrieben würde. Die Ausführbarkeit sei daher auch im beanspruchten Umfang gegeben.

X. Die Auffassung der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 01 bis 03) kann wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die Änderung des Emulgatorgesamtgehaltes im Anspruch auf kleiner 10 als Gewichtsprozent sei nicht durch die ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen gedeckt, da sich dort der Gesamtanteil auf das

Mikroemulsionsgel, nicht aber allgemein auf eine Emulsion beziehe. Die Änderungen im Anspruch seien daher nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

- b) Die Vernetzersubstanzen unter Merkmal (b) könnten ebenfalls Emulgatoren darstellen, so dass diese vom Gesamtgehalt der Emulgatoren mitumfasst seien. Es sei auch unklar, ob sich im Anspruch des Hauptantrages die nachfolgenden Definitionen von (a) und (b) auf Mikroemulsionen oder Lichtschutzzubereitungen beziehe und ob somit der Anteil des Lichtschutzmittels bei der Ermittlung des Gewichtsanteils der Emulgatoren zu berücksichtigen sei oder nicht. Im beanspruchten Verwendungsanspruch fehle ein Lichtschutzmittel als obligatorisches technisches Merkmal. Die vorgenommenen Änderungen erfüllten daher nicht die Voraussetzungen nach Art. 84 EPÜ.
- c) Die Beschwerdegegnerinnen hatten keine Einwände zur Neuheit des geänderten Haupt- und Hilfsantrages.
- d) Bei der Ausführbarkeit sei zu beachten, dass der Fachmann Mikroemulsionsgele nicht im beanspruchten Umfang herstellen könne, wie die im Einspruchsschriftsatz vorgelegten Vergleichsversuche D9 zeigten. Die Beschwerdeführerin habe nichts Gegenteiliges belegt. Aus der Druckschrift D7 sei es bekannt, dass Mikroemulsionen komplexe Systeme darstellten und nur unter ganz bestimmten engen Bedingungen ausgebildet werden könnten. Das Streitpatent enthalte nur rein theoretische und schematische Ausführungen über Phasendiagramme und wie diese variiert werden könnten und es sei dem Fachmann nicht zumutbar, für jedes beanspruchte

System ein Phasendiagramm zu erstellen, um zu Mikroemulsionsgelen zu gelangen.

- XI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des jeweiligen einzigen Anspruchs des in der mündlichen Verhandlung am 4. April 2008 eingereichten Haupt- oder Hilfsantrags.
- XII. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig

Änderungen

Hauptantrag

2. Im Vergleich zum erteilten Patentanspruch 1 betrifft der geänderte Anspruch des Hauptantrages die Verwendung von Mikroemulsionsgelen für hautpflegende kosmetische und dermatologische Lichtschutzzubereitungen. Diese Änderung ist aus den ursprünglichen Unterlagen, Seite 1, erster Absatz in Verbindung mit Seite 5, erster vollständiger Absatz ableitbar.
- 2.1 Ferner ist der Gesamtemulgatorgehalt auf kleiner als 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion, eingeschränkt worden. Ein Hinweis auf den Gesamtemulgatorgehalt findet sich auf der ursprünglichen Seite 37, zweiter vollständiger Absatz. Hiernach ist es erfindungsgemäß möglich, "den Gesamtgehalt an

Emulgatoren kleiner als 10 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der **Mikroemulsionsgele**, zu halten" (Hervorhebung durch die Kammer). Die Beschwerdeführerin war allerdings der Auffassung, dass sich im vorliegenden Zusammenhang der Begriff "Emulsion" bereits im erteilten Anspruch 1 nur auf das Mikroemulsionsgel bezogen habe, so dass eine Bezugnahme auf die "Mikroemulsionsgele" entbehrlich sei.

Nach dem erteilten Patentanspruch 1 bezog sich der Emulgatorgehalt von kleiner als 20 Gewichtsprozent auf das Gesamtgewicht der "Emulsion". Diese Angabe befindet sich unter dem Merkmal (a), das nach dem ausdrücklichen Wortlaut "Mikroemulsionen" definiert und auch die für ihre Herstellung notwendigen O/W- und ggf. W/O-Emulgatoren umfasst. Die für die Gelbildung notwendigen Vernetzersubstanzen, sind erst nachfolgend unter Merkmal (b) definiert. Daher lassen sich die für die Herstellung von Mikroemulsionen notwendigen Emulgatoren (und deren Gesamt-emulgatorgehalt) unter Merkmal (a), aufgrund der Systematik im erteilten Anspruch 1, der unterschiedlichen Terminologie und der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung eindeutig von den Vernetzersubstanzen (b) unterscheiden.

Da das Streitpatent bezüglich des Emulgatorgehaltes keinen weiteren Aufschluss liefert, bestand aber bereits im erteilten Patentanspruch 1 Unklarheit darüber, ob die dann unter Merkmal (a) erwähnte Bezugsgröße "Emulsion" (für den Emulgatorgehalt) Vernetzersubstanzen gemäß Merkmal (b) einschließt oder nicht. Im geänderten Anspruch des Hauptantrages ist aber die Bezugsgröße "Emulsion" für den Emulgatorgehalt belassen worden, sodass sich der geänderte Emulgatorgehalt ohne

Vernetzersubstanzen auf Mikroemulsionen (Merkmal (a)) oder mit Vernetzersubstanzen auf Mikroemulsionsgele beziehen kann. Auf diesen kritischen Unterschied wurde bereits im Ladungsbescheid vom 3. Dezember 2007 unter Punkt 2. hingewiesen. Auch war dieser Umstand Gegenstand der ausführlichen Diskussion in der mündlichen Verhandlung.

2.2 Während sich also im geänderten Patentanspruch der Gewichtsprozentssatz der "Emulgatoren" auf eine vernetzerfreie "**Mikroemulsion**" entsprechend dem Merkmal (a) beziehen kann, bezieht sich der Gewichtsprozentssatz auf der ursprünglichen Seite 37 eindeutig nur auf das Gesamtgewicht der "**Mikroemulsionsgele**", die zwingend Vernetzersubstanzen nach Merkmal (b) enthalten (Hervorhebung durch die Kammer). Mikroemulsionsgele mit Vernetzersubstanzen stellen aber für die Berechnung des Gewichtsprozentssatzes der Emulgatoren eine andere Bezugsgröße dar, als Mikroemulsionen, die solche Vernetzersubstanzen nicht enthalten, so dass die Gewichtsprozentangabe in beiden Fällen unterschiedlich sein kann. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Verdicker bzw. Vernetzersubstanzen bis zu einem Gewichtsprozentssatz von 20 Gew.-%, also in einer beträchtlichen Menge, in den Zubereitungen vorhanden sein können (ursprüngliche Seite 23, erster vollständiger Absatz).

2.3 Die Basis für die Änderung des Gesamtemulgatorgehalts von kleiner als 10 Gew.-% soll auf die ursprüngliche Seite 37, 2. Absatz zurückgehen. Diese Basis bezieht sich jedoch klar und eindeutig nur auf "Mikroemulsionsgele" als Bezugsgröße (siehe Punkt 2.1). Es ist aber nicht zulässig, einzelne Merkmale, wie den

geänderten Gewichtsprozentsatz (kleiner als 10 Gew.-%) und das Merkmal "Gesamtemulgatorgehalt", aus diesem ursprünglich offenbarten Zusammenhang zu isolieren und die isolierten Merkmale mit einer anderen, in diesem Zusammenhang nicht offenbarten Bezugsgröße "Emulsion" zu kombinieren. Da im geänderten Anspruch 1 nicht klar ist, ob sich der Gesamtemulgatorgehalt auf die Emulsion plus Vernetzer oder die Emulsion ohne Vernetzer bezieht, die Offenbarung in der Beschreibung Seite 37, 2. Absatz, auf die die Änderung zurückgeht, jedoch eindeutig nur auf das "Mikroemulsionsgel" bezogen ist, ist die im Anspruch vorgenommene Änderung nicht eindeutig offenbart.

- 2.4 Die vorgenommene Änderung im Hauptantrag erfüllt daher weder die Erfordernisse der Klarheit nach Art. 84 EPÜ, noch lässt sie sich klar und eindeutig aus dem ursprünglich Unterlagen ableiten und verstößt daher auch gegen Art. 123 (2) EPÜ.
- 2.5 Da die vorgenommenen Änderung des Gesamtemulgatorgehalts nicht zulässig ist, braucht nicht noch untersucht zu werden, ob mit der Einschränkung auf die Verwendung für Lichtschutzzubereitungen weitere Klarheitseinwände bestünden und ob die Voraussetzungen nach Art. 123 (3) EPÜ erfüllt wären.

Hilfsantrag

3. Im Hilfsantrag ist das Merkmal "für hautpflegende kosmetische und dermatologische Lichtschutzzubereitungen" am Ende des Anspruchs (Hilfsantrag) aufgenommen worden. Diese Umformulierung im Hilfsantrag macht zwar deutlich, dass sich die Merkmale (a) und (b) nicht auf die

Lichtschutzzubereitungen beziehen, ändert jedoch nichts am Merkmal des Gesamtemulgatorgehaltes, der sich unverändert auf die "Emulsion" bezieht. Da die Änderung des Gesamtemulgatorgehaltes im Hilfsantrag, entsprechend wie beim Hauptantrag, nicht aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. Seite 37, zweiter vollständiger Absatz) ableitbar und nicht klar ist, ist sie aus den gleichen Gründen, wie beim Hauptantrag unter obigen Punkten 2.2 bis 2.4 dargelegt, nach Art. 84 und 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

Neuheit

Haupt- und Hilfsantrag

4. Wenn davon abgesehen wird, dass die vorgenommenen Änderungen die Voraussetzungen nach Art. 84 und 123 (2) EPÜ nicht erfüllen, hatten die Beschwerdegegnerinnen keine Einwände wegen mangelnder Neuheit gegenüber dem vorliegenden Haupt- und Hilfsantrag. Aufgrund der vorgenommenen Einschränkung des Gesamtemulgatorgehaltes und der eingeschränkten Verwendung der Mikroemulsionen für Lichtschutzzubereitungen, sieht die Kammer keinen Grund eine gegenteilige Auffassung zu vertreten. Der Widerrufsgrund der Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit aufgrund des Dokumentes D1, Beispiel 5 ist zwar ausgeräumt, aber eben nicht in einer Weise, die mit dem EPÜ konform ist.

Ausführbarkeit

Haupt- und Hilfsantrag

5. Die Einspruchsabteilung hatte die Ausführbarkeit des Anmeldungsgegenstandes verneint, weil die Einsprechende 02 (Einspruchsschriftsatz, Seiten 5 und 6) durch Vergleichsversuche D9 gezeigt habe, dass selbst Formulierungen aus nur vier Komponenten durch einfache Variation von Konzentration und Temperatur nicht zu den beanspruchten Mikroemulsionsgelen führten. Auf diese Versuche hatte auch die Kammer in ihrem Bescheid vom 3. Dezember 2007 unter Punkt 4. Bezug genommen. Dieser Sachverhalt war auch Gegenstand der ausführlichen Diskussion in der mündlichen Verhandlung. Da der Einwand der Nichtausführbarkeit über den ganzen beanspruchten Bereich nicht mit den formellen Beanstandungen unter Punkt 2. zusammenhängt, findet die Kammer es in diesem Falle auch angebracht, diesen Einwand abzuhandeln.

5.1 Im vorliegenden Falle stellt sich zunächst die Frage, ob die Vergleichsversuche D9 belegen, dass Mikroemulsionsgele im beanspruchten Umfang mit zumutbarem Aufwand nicht herstellbar sind.

5.1.1 In D9 werden vier verschiedene Formulierungen aus Ceteareth-12, Dicaprylylcarbonat, PEG-150-Distearat und Wasser in jeweils verschiedenen Gewichtsanteilen hergestellt, die als Formulierungen 1, 2, 4 und 5 bezeichnet sind. Ceteareth-12 ist ein Polyethylenglykolether (O/W-Emulgator gemäß Komponente (a) des Patentanspruchs) und gehört zur Familie der Ceteareth-Verbindungen (vgl. Streitpatent, Seite 12, Zeilen 26 und 30). Die Formulierungen 4 und 5 enthalten 2 bzw. 1 Gew.-% Ceteareth-12 und fallen auch in den jetzt beanspruchten Emulgatorbereich von kleiner als 10 Gew.-%. Die Formulierung 2 orientiert sich mit 10 Gew.-% Ceteareth-12 ebenfalls noch an dem Gewichtsprozentsatz

der anspruchsgemäß verwendeten Mikroemulsionsgele. PEG-150-Distearat ist ein verestertes Fettsäureethoxylat und eine Vernetzersubstanz gemäß Merkmal (b) des Patentanspruches und wird als besonders bevorzugt erwähnt (Paragraph 0069) und in den Beispielen 11 bis 16 sowie 22 und 23 eingesetzt. In allen Formulierungen wird PEG-150-Distearat in einem Gehalt von 1 Gew.-% eingesetzt, was mit den Beispielen 11 bis 16 des Streitpatentes übereinstimmt. Dicaprylylcarbonat bildet die Ölphase.

5.1.2 Die Formulierungen wurden hergestellt, indem die Öl- und Wasserphase getrennt auf 80°C erhitzt, dann vereinigt und unter Rühren auf Raumtemperatur abgekühlt wurden (Eingabe der Einsprechenden 02 vom 1. Juni 2005). Nach den Beispielen des Streitpatents werden die Ölphase und die Wasserphase der jeweiligen Zusammensetzung getrennt auf 85-90°C erhitzt, vereinigt und auf Raumtemperatur abgekühlt, wobei ein transparentes O/W-Mikroemulsionsgel gebildet wird (siehe Paragraphen (0167), (0169), (0171) ... usw.). Die Herstellungsweise der Vergleichsversuche orientiert sich daher an den Beispielen des Streitpatents und an dem bevorzugten Temperaturbereich zwischen 70 und 95°C (Streitpatent, Paragraph (0089)).

5.1.3 Die Vergleichszusammensetzungen enthalten somit eine Öl- und Wasserphase sowie jeweils einen geeigneten O/W-Emulgator und eine bevorzugte Vernetzersubstanz in den im Anspruch beschriebenen Mengen und ihre Herstellung orientiert sich an den Beispielen des Streitpatentes. In keinem der untersuchten Fälle wird jedoch eine Mikroemulsion erhalten (D9, Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden 02, Seiten 5 und 6). Die

Vergleichsversuche belegen, dass Zusammensetzungen im beanspruchten Bereich, bei denen die eingesetzten Mengen an Vernetzersubstanz variiert werden, bei Befolgung der beispielhaften Herstellung des Streitpatents keine Mikroemulsionsgele ergeben.

- 5.2 Um diese Vergleichsversuche zu entkräften, reicht es nicht aus, wenn die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) ohne belegbaren Tatsachen behauptet, dass unter abgestimmten Bedingungen auch Mikroemulsionsgele mit den Zusammensetzungen der Vergleichsbeispiele erhalten werden könnten. Die Beschwerdeführerin hatte ausreichend Zeit (die Vergleichsversuche sind seit dem Jahre 2000 Gegenstand des Verfahrens, und ihre Herstellungsbedingungen seit mindestens Mitte 2005 bekannt), entsprechende Tatsachen vorzubringen, etwa einen experimentellen Gegenversuch vorzulegen, um die Vergleichsversuche nach D9 zu entkräften. Es ist daher nicht erkennbar ist, aufgrund welcher speziellen Bedingungen Mikroemulsionsgele mit solchen Formulierungen erhältlich sind und weshalb die Vergleichsbeispiele der Einsprechenden nicht zum Erfolg geführt haben.
- 5.3 Auch der Hinweis der Patentinhaberin auf die zahlreichen Beispiele des Streitpatent sind kein ausreichender Beleg, dass die Mikroemulsionsgele im beanspruchten Umfang herstellbar sind, wie sich aus folgendem ergibt:
- 5.3.1 Das Streitpatent enthält 26 Beispiele, die die Herstellung von bestimmten Mikroemulsionsgelen beschreiben (vgl. obigen Punkt 5.1.2). Die Beispiele 1 bis 9 enthalten PEG-300-Pentaerythryltetraisoostearat und Beispiel 10 enthält

PEG-60-Evening Primroseglycerides. Beide Substanzen fallen jedoch nicht unter die Vernetzersubstanzen nach Merkmal (b) des Patentsanspruchs. Die Beispiele 11 bis 19, 22 und 23 enthalten PEG-150-Distearat oder PEG-150-oleat als Vernetzersubstanzen, die unter das Merkmal (b) des Patentanspruchs fallen. Die übrigen Beispiele enthalten als Vernetzer PEG-230-Glyceryltriisostearat, PEG-450-Sorbitolhexaisostearat, PEG-120-Methylglucosediolate und PEG-160-Sorbitantriisostearat, die ebenfalls nicht unter die Definition von Merkmal (b) des Patentanspruchs fallen. Es verbleiben also lediglich 11 Beispiele, die die Herstellung von Mikroemulsionsgelen nach dem Anspruch erläutern, wenn einmal davon abgesehen wird, dass keines dieser Beispiele die Verwendung für Lichtschutzzubereitungen erläutert.

5.3.2 Diese Beispiele des Streitpatentes beinhalten nur ganz spezifische Zusammensetzungen mit einer bestimmten Ölphase, spezifischen Emulgatoren und Vernetzersubstanzen in jeweils definierten Mengen, die zwar die Ausführbarkeit der konkreten Beispiele, nicht aber diejenige des Streitpatentes im beanspruchten Umfang belegen können, wie sich aus folgendem ergibt:

5.3.3 Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass Mikroemulsionen komplexe Systeme sind. So sind nach D7, die sich mit der Herstellung von Mikroemulsionsgelen mit PEGO-Tensiden beschäftigt, für jede Zusammensetzung der beiden Phasen Wasser und Öl bestimmte Emulgatoren-Paare beziehungsweise Verhältnisse dieser Emulgatoren untereinander wichtig, um Mikroemulsionen zu bilden. Zur Auffindung des richtigen Emulgatorpaares sind Methoden wie das HLB-System und die Bestimmung der

Phaseninversionstemperatur geeignet (Seite 25, rechte Spalte, dritter Absatz). Die Herstellung stabiler Mikroemulsionsgelen erfordert dabei eine Vielzahl von Vorversuchen. Trotzdem kann es vorkommen, dass für bestimmte Fettphasen nicht der geeignete Emulgator gefunden werden kann. Dann muss versucht werden, mit Hilfe eines Co-Emulgators den HLB-Wert der Ölphase zu modifizieren (D7, Seite 27 linke Spalte, erster Absatz).

5.3.4 Die Komplexität der Mikroemulsionssysteme wird im Streitpatent unter Hinweis auf theoretische Phasendiagramme belegt, wie sie in den Figuren 1 bis 4 dargestellt sind. In der Praxis soll dabei die Herstellung des Mikroemulsionsgeles vorteilhafterweise darin bestehen, dass zunächst geeignete Rohstoffe für die Wasser- und Ölphase ausgewählt werden und ein oder mehrere erfindungsgemäß verwendete O/W-Emulgatoren zugesetzt werden, die in einer Konzentration vorliegen, bei welchen Phaseninversion für das gegebene Gemisch möglich ist (Paragraph 0078).

Zwar ist die Bestimmung der Phaseninversionstemperatur für ein gegebenes System an sich bekannt, jedoch wäre für jede spezifische Zusammensetzung zunächst ein Phasendiagramm in Abhängigkeit von den eingesetzten Konzentrationen der Öl- und Wasserphase, der Temperatur und der Konzentration eines geeigneten Emulgators bzw. Emulgatoremischung zu erstellen (Streitpatent, Paragraph 0072). Geht man von den im Anspruch erläuterten kaum überschaubar grossen Anzahl von O/W-Emulgatoren, deren Konzentrationsuntergrenze offen bleibt und einer nach ihren Rohstoffen und Konzentrationen undefinierten Öl- und Wasserphase aus, steht der Fachmann bei der Erstellung der hierzu

notwendigen Phasendiagramme und der Entwicklung von anspruchsgemäßen Mikroemulsionsgelen vor einem Forschungsvorhaben, um diejenigen Zusammensetzungen herauszufinden, die im Rahmen des Anspruchs erfolgreich zu Mikroemulsionsgelen herstellbar sind. Ferner gibt das Streitpatent keinerlei Hinweise, wie das Herstellungsverfahren oder die Zusammensetzung zu ändern wäre, falls die Versuche scheitern sollten. Unter diesen Umständen stellt ein solches Forschungsvorhaben aber für den Fachmann einen unzumutbaren Aufwand dar, um gezielt und erfolgreich Mikroemulsionsgele herzustellen, soweit sie außerhalb des Rahmens der in den Beispielen erläuterten Mikroemulsionsgelen liegen.

5.4 Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Vergleichsversuche D9 belegen, dass der Fachmann aus Zusammensetzungen im beanspruchten Bereich, die sich an der beispielhaften Herstellung und an bevorzugten Komponenten gemäß Streitpatent orientieren, mit zumutbarem Aufwand keine Mikroemulsionsgele herstellen kann. Diese experimentellen Ergebnisse werden dadurch bekräftigt, dass der Fachmann bei der Ausführbarkeit der Mikroemulsionsgele gemäß dem Streitgegenstand vor einem Forschungsvorhaben mit nicht zumutbarem Aufwand stünde, um durch Erstellung einer Vielzahl von Phasendiagrammen diejenigen Zusammensetzungen herauszufinden, die im Rahmen des Anspruchs erfolgreich zu Mikroemulsionsgelen herstellbar wären.

5.5 Daher ist der Widerrufsgrund der fehlenden Ausführbarkeit nach der angegriffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht ausgeräumt worden. Da der Patentanspruch sowohl nach dem Haupt- als auch Hilfsantrag nicht die Voraussetzungen nach Art. 83 EPÜ

erfüllt hätte, kann auch aus diesem Grund die Beschwerde in der Sache keinen Erfolg haben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Eickhoff

S. Perryman