

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. Februar 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1420/05 - 3.3.09

Anmeldenummer: 99810681.9

Veröffentlichungsnummer: 1072198

IPC: A23L 1/304

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Präparat, insbesondere zur Verwendung als Medikament und/oder
Nahrungsmittelergänzung

Anmelder:

Swiss Caps Rechte und Lizenzen AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:

"Neuheit - ja"

"Erfinderische Tätigkeit - ja"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03, T 0018/81, T 1101/92

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1420/05 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 9. Februar 2007

Beschwerdeführer: Swiss Caps Rechte und Lizenzen AG
Hausenstrasse 49
CH-9533 Kirchberg (CH)

Vertreter: Müller, Christoph Emanuel
Hepp, Wenger & Ryffel AG
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 28. Juni 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 99810681.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: W. Ehrenreich
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

I. Die Europäische Patentanmeldung Nr. 99 810 681.9 wurde mit der am 1. Juni 2005 mündlich ergangenen und am 28. Juni 2005 schriftlich begründeten Entscheidung zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 23. August 2005 Beschwerde eingelegt und diese mit Eingabe vom 21. Oktober 2005 schriftlich begründet.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen Ansprüche 1 bis 16 zugrunde, welche mit Schreiben vom 11. Januar 2002 eingereicht wurden. Die unabhängigen Ansprüche 1, 15 und 16 lauteten wie folgt:

"1. Präparat enthaltend mindestens einen physiologisch wirksamen Eisen-Komplex und mindestens eine ungesättigte Fettsäure in freier und/oder chemisch gebundener Form, mit der Massgabe dass es sich nicht um ein Gemisch aus Eisenpentacarbonyl und/oder einem Komplex aus Eisentricarbonyl und einem mehrfach ungesättigten pflanzlichen Öl aus der Gruppe aus Leinsamenöl, Sojabohnenöl oder Safloröl mit einem mehrfach ungesättigten pflanzlichen Öl aus der Gruppe aus Leinsamenöl, Sojabohnenöl oder Safloröl handelt."

"15. Verwendung eines Präparates gemäss einem der Ansprüche 1 bis 14 für die Herstellung eines Medikamentes zur Vorbeugung und/oder Behandlung von Mangelerscheinungen, insbesondere während der Schwangerschaft und Stillzeit."

"16. Kapsel, insbesondere Weichgelatinekap­sel, enthaltend ein Präparat gemäss einem der Ansprüche 1 bis 14."

III. Die Prüfungsabteilung hat unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen als relevant erachtet:

D1: EP-A-0 107 458

D3: GB-A-2 254 556

D7: US-A-3 392 177

D11: J. Falbe und M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon 1992, Seite 3602

D13: H. Förster und L. Lacko, Physiologische Chemie, Seite 303

IV. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass zwar die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 durch Einfügung des Disclaimers "mit der Massgabe dass es sich nicht um ein Gemisch aus ... handelt" gegenüber D4 hergestellt sei, nicht aber gegenüber D7, da die dort offenbarten, für Diätzwecke empfohlenen Fleischpasteten neben ungesättigte Fettsäuren enthaltenden Pflanzenölen auch - wie aus D13 bekannt - physiologisch wirksame Eisen-Hämoglobin bzw. Eisen-Häm-Komplexe enthielten, und der Begriff "Präparat" demgegenüber kein Unterscheidungsmerkmal darstelle.

Diesbezüglich bezog sich die Prüfungsabteilung auf das im Verlauf des Prüfungsverfahrens von dem Anmelder zur Stützung seiner Interpretation des Begriffs "Präparat" als chemische Syntheseprodukte bzw. gebrauchsfertige Arzneimittel genannte Dokument D11 und entnahm der dort angegebenen Übersetzung von "praeparare" in

"vorbereiten" für den Begriff "Präparat" die Bedeutung "Vorbereitung", respektive "Zubereitung". Deshalb sei D7 neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 und zwar selbst dann, wenn man den Begriff "Präparat" im Sinne der Prüfungsrichtlinien C-IV, 7.6 als Zweckangabe "Zubereitung zur Verwendung zur Nahrungsergänzung" verstehe; auch die diätetischen Fleischpasteten gemäß D7 seien nämlich zu solchen Zwecken geeignet.

V. Der Beschwerdeführer widersprach dieser Argumentation und stellte Folgendes fest (Seite 7, 2. Absatz der Beschwerdebegründung):

"Ein Präparat ist auf diesem relevanten technischen Gebiet ein aktiv unter Mitwirkung des Menschen hergestelltes bzw. zubereitetes Produkt mit definierter und reproduzierbarer Zusammensetzung in Bezug auf einzelne im Fokus stehende Stoffe/Stoffgruppen, mit welchen der Körper gezielt mit einem bestimmten Stoff versorgt werden soll. Dies beinhaltet selbstverständlich, dass der betreffende Stoff in einem Präparat genau dosiert ist. Präparate werden entsprechend in dosierter Form verabreicht, in Form von Kapseln, Tabletten oder dergleichen."

Demgemäß beschreibe der Begriff "Präparat" nicht irgendeine Zusammensetzung, sondern impliziere eine dosierte Verwendung mit gezielter physiologisch-pharmazeutischer Wirksamkeit der im Anspruch spezifizierten Inhaltsstoffe. Nahrungsmittel fielen nicht unter diese Begriffsbedeutung. Die in D7 offenbarten Fleischpasteten nähmen ein solches Präparat nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn sie für eine diätetische Anwendung geeignet sind, denn sie stellten

ein Nahrungsmittel nicht definierter Inhaltsstoff-Zusammensetzung dar.

Da sich die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung auf eine dem Beschwerdeführer bis dato nicht mitgeteilte Interpretation des Zitats in D11 stützt, die von der durch den Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren vorgebrachten abweicht, liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, welcher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Diesbezüglich wies die Beschwerdeführerin auf T 18/81 (Abl. EPA 1985, 166) und T 1101/92 vom 13. Juni 1996 (nicht im Abl. EPA veröffentlicht) hin.

Hilfsweise reichte der Beschwerdeführer mit der Beschwerdebegründung als Basis eines Hilfsantrags einen 15 Ansprüche umfassenden Anspruchssatz ein, dessen Anspruch 1 sich von dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden (Hauptantrag) nur durch die Anfügung unterscheidet: "dadurch gekennzeichnet, dass das Präparat ein Arzneimittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel ist".

- VI. Die Kammer schloss sich in dem Annex zur Ladung für eine mündliche Verhandlung am 1. Februar 2007 der Meinung des Beschwerdeführers zur Interpretation des Begriffs "Präparat" an, äußerte aber Zweifel bezüglich des Vorliegens einer Verletzung des rechtlichen Gehörs und stellte das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Frage, und zwar ausgehend von D3, die Linolsäure und eine Eisenverbindung enthaltende Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel offenbart, in Verbindung mit D1,

das die physiologische Vorteilhaftigkeit von Eisenkomplexen gegenüber Eisensalzen beschreibt.

- VII. Im Anschluss an eine telefonische Unterredung des Kammervorsitzenden mit dem Vertreter des Beschwerdeführers, in der ersterer im Hinblick auf die Ausführungen des Beschwerdeführers zum Begriff "Präparat" einen faktischen Unterschied zwischen dem Inhalt des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags bezweifelte, zog der Beschwerdeführer mit Fax vom 29. Januar 2007 den Hauptantrag zurück.
- VIII. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung abgesetzt.
- IX. Der Beschwerdeführer beantragt die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 15 des mit der Beschwerdebegründung als Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen, Artikel 123 (2) EPÜ

Anspruch 1 unterscheidet sich vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1 einerseits durch die Einfügung des Disclaimers "mit der Massgabe dass es sich nicht um ein Gemisch aus Eisenpentacarbonyl und/oder einem Komplex aus Eisentricarbonyl und einem mehrfach ungesättigten pflanzlichen Öl aus der Gruppe aus Leinsamenöl, Sojabohnenöl oder Safloröl mit einem mehrfach ungesättigten pflanzlichen Öl aus der Gruppe aus Leinsamenöl, Sojabohnenöl oder Safloröl handelt" und

andererseits durch die Spezifizierung: "dadurch gekennzeichnet, dass das Präparat ein Arzneimittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel ist".

Der Disclaimer basiert auf Anspruch 1 von D4, einem Dokument, das ein Verfahren zur Herstellung von konjugierten Ölen und deren Estern beschreibt, demzufolge eine Mischung eines mehrfach ungesättigten Pflanzenöls aus der Gruppe Leinsamenöl, Sojabohnenöl oder Safloröl mit Eisenpentacarbonyl zu einem Eisentricarbonyl-Öl-Komplex umgesetzt wird, der danach im Autoklaven in Gegenwart von Kohlenmonoxid in seine Bestandteile zerlegt wird, wobei sich entstehendes Eisentricarbonyl in Eisenpentacarbonyl rückverwandelt.

Der Disclaimer ist im Sinne der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/03 (Abl. EPA 2004, 413) zulässig, weil er die Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ herstellt und gegenüber der relevanten Offenbarung von D4 korrekt formuliert ist. D4 ist deshalb als zufällig neuheitsschädlicher Stand der Technik zu betrachten, weil das dort beschriebene Verfahren keinerlei Berührungspunkte mit der beanspruchten Erfindung aufweist und somit für die Beurteilung ihrer erfinderischen Tätigkeit unerheblich ist.

Die weitere Spezifizierung des Präparats in Anspruch 1 als Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel basiert auf der Offenbarung im letzten vollständigen Absatz von Seite 4 der ursprünglichen Beschreibung.

Die Ansprüche 2 bis 15 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 6 und 8 bis 16.

Die Ansprüche des Hilfsantrags genügen somit den Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

2. *Neuheit, Artikel 54 EPÜ*

2.1 Dokument D7

Nach Auffassung der Kammer kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Begriff "Präparat" im verwendeten Kontext die in D7 offenbarten Fleischpasteten nicht umfasst, weil der Fachmann, ein pharmazeutisch gebildeter Chemiker, diesen Begriff ohne weiteres und im Einklang mit D11 dem Wissensfeld "präparative Chemie/pharmazeutische Anwendung" zuordnen wird. Wie von der Beschwerdeführerin zutreffend ausgeführt, weisen Präparate in diesem Sinne durch die Anwesenheit von konkreten Inhaltsstoffen in bestimmten, hier physiologisch wirksamen Mengen implizite Charakteristika auf, die sie von Fleischpasteten unterscheidbar machen.

Die Konkretisierung des Anspruchs 1 auf Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel manifestiert diesen Sachverhalt zusätzlich.

Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 gegenüber D7 ist somit gegeben. Dasselbe trifft zwangsläufig auch auf den Verwendungsanspruch 14 und den Produktanspruch 15 zu, die die Präparatdefinition des Anspruchs 1 beinhalten.

2.2 Dokument D3

Dieses Dokument offenbart Präparate zur Verwendung als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel, die

Linolensäure und eine Eisenverbindung, nämlich Eisensulfat, Eisenfumarat oder Eisengluconat enthalten (Zusammenfassung; Anspruch 1; Seite 4, Zeilen 2 bis 7). Gemeinsam ist diesen Eisenverbindungen, dass ihr Nichteisenanteil von einer Protonensäure abgeleitet ist, wodurch sich *prima facie* ein ionischer/salzartiger Charakter ergibt. Zwar kann Gluconsäure auch als zweizähliger Komplexligand fungieren, die Bildung eines neutralen Komplexes mit Absättigung aller Koordinationsstellen des Eisens verlangt aber ein bestimmtes, in D3 nicht offenbartes Stöchiometrieverhältnis. Deshalb und weil Eisengluconat in D3 in einer Reihe mit Eisensulfat und Eisenfumarat genannt ist, kann davon ausgegangen werden, dass alle diese Eisenverbindungen Salzcharakter haben.

3. *Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*

Wie oben erwähnt, enthält D3 keinerlei Hinweis auf die Verwendung eines Eisenkomplexes anstelle eines Eisensalzes und kann somit keine Anregung vermitteln zur Lösung des vorhandenen technischen Problems, nämlich der Bereitstellung eines physiologisch wirksamen Präparats, das sowohl den Eisenbedarf, als auch den Bedarf an ungesättigten Fettsäuren decken kann und dabei lagerstabil ist, d.h. in dem der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren nicht, wie aus dem Stand der Technik für die Gegenwart von Eisensalzen bekannt, im Laufe der Zeit durch Oxidationsprozesse beeinträchtigt wird (siehe EP-A Absätze [0011] bis [0018]).

Dass diese Aufgabe gelöst ist, kann insbesondere den mit der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 28. Dezember 2006 (Seiten 5 und 6) vorgelegten Beispielen entnommen werden,

die eine nur geringe Abnahme der Konzentration der ungesättigten Fettsäure nach 4 Monaten Lagerung zeigen.

Auf diese erfindungsgemäße Problemlösung enthält auch D1 keinen Hinweis, das zwar die Verwendung bestimmter Eisen-Hydroxypyron-Komplexe zur Behandlung von Anämie offenbart (Abstract; Anspruch 1), ihre Kombination mit ungesättigten Fettsäuren aber nicht anspricht und folglich auch keine Aussagen über die Stabilität solcher Mischungen macht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 - und *a fortiori* auch der der abhängigen Ansprüche 2 bis 13 und der der den Gegenstand von Anspruch 1 einschließenden unabhängigen Ansprüche 14 und 15 - beruht somit gegenüber D3 allein oder in Kombination mit D1 auf erfinderischer Tätigkeit.

4. *Rechtliches Gehör, Artikel 113 EPÜ*

Das Dokument D11 wurde vom Anmelder mit Schriftsatz vom 15. Februar 2005 (Seite 2, 2. Absatz) in das Verfahren eingeführt, unter im Wesentlichen wortwörtlicher Wiederholung der dort zum Begriff "Präparat" angegebenen, seiner Ansicht nach relevanten Angaben. In der Ladungsbeilage vom 10. März 2005 zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung (Punkt 3) bezog sich diese nicht konkret auf D11, sondern wiederholte unter Hinweis auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt C-IV, 7.6 nur ihre schon vorher geäußerte Auffassung, dass der Begriff "Präparat" im vorliegenden Fall ungeachtet der beabsichtigten besonderen Art der Verwendung lediglich als "Zusammensetzung" zu werten sei.

In der Begründung der Zurückweisungsentscheidung folgte die Prüfungsabteilung aber primär nicht dieser Linie, d.h. sie setzte sich nicht mit der gemäß dem Richtlinienzitat wichtigen Frage auseinander, ob die Verwendung des beanspruchten "Präparats" im beanspruchten Kontext Merkmale impliziert, die zur Unterscheidung von D7 geeignet sein könnten. Vielmehr begründete sie die Zurückweisung mit ihrer Interpretation des Begriffs "Präparat" als "Zusammensetzung" mit der Übersetzung der lateinischen Begriffsabstammung "praeparare", die in D11 als "vorbereiten" angegeben ist, und wonach ein "Präparat" als "Vorbereitung" oder "Zubereitung" auszulegen sei. Dieses Argument war dem beschwerdeführenden Anmelder vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden. Es trifft auch nicht zu, dass dieses neue Argument in der Argumentation in der Ladungsbeilage vom 10. März 2005 impliziert war, denn der dort verwendete Begriff "Zusammensetzung" ist sprachlich nicht äquivalent zu den Begriffen "Vorbereitung" oder "Zubereitung". Diese spezielle Deutung von D11 kam umso unerwarteter, als die Prüfungsabteilung in der Ladungsbeilage die Relevanz von D11 mit der Feststellung abqualifizierte: "Die Bedeutung welche dem Begriff "Präparat" umgangssprachlich oder fachsprachlich zuteil wird ist in Hinblick auf das EPÜ irrelevant".

Dass die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisung in zweiter Linie auch unter Berücksichtigung der "Zweckangabe" damit begründet, dass die diätetischen Fleischpasteten gemäß D7 auch "zu solchen Zwecken geeignet sind", kann nichts an der Relevanz ihrer Hauptargumentation ändern.

Artikel 113 (1) EPÜ sieht vor, dass sich die Entscheidungen des EPA nur auf Gründe stützen dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieser Grundsatz ist gemäß der Entscheidung T 18/81 verletzt, wenn sich eine Zurückweisungsentscheidung im Wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne dass er vorher Gelegenheit zur Äußerung gehabt hätte (Leitsatz; Gründe 10).

So verhält es sich auch hier. In Anbetracht der Bedeutung dieses Grundsatzes im Rahmen des EPÜ stellt seine Nichtbeachtung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, dessen Vorliegen in der Regel die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

- Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein Patent zu erteilen auf der Grundlage der am 21. Oktober 2005 als Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1 bis 15 und einer daran noch anzupassenden Beschreibung.

- Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

P. Kitzmantel