

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. Januar 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0510/08 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 00121183.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1106173

**IPC:** A61K 7/50

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Maiskolbenmehl als Abrasivum für Reinigungsmittel

**Patentinhaber:**

Peter Greven Fett-Chemie GmbH & Co.KG

**Einsprechender:**

Evonik Stockhausen GmbH

**Stichwort:**

Gebleichtes Maiskolbenmehl/PETER GREVEN FETT-CHEMIE

**Relevante Rechtsnormen:**

-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 56, 111 (1)

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag): nein - technische  
Verbesserungen zu erwarten"

"Zurückverweisung: ja"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0510/08 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 8. Januar 2010

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Evonik Stockhausen GmbH  
Bäkerpfad 25  
D-47805 Krefeld (DE)

**Vertreter:**

Fleischer, Holm Herbert  
Fleischer, Godemeyer, Kierdorf  
& Partner, Patentanwälte  
Polypatent  
Braunsberger Feld 29  
D-51429 Bergisch Gladbach (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

Peter Greven Fett-Chemie GmbH & Co.KG  
Peter-Greven-Straße 20-30  
D-53902 Bad Münstereifel (DE)

**Vertreter:**

von Kreisler, Alek  
Patentanwälte  
Von Kreisler-Selting-Werner  
Postfach 10 22 41  
D-50462 Köln (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. Dezember 2007 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1106173 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** L. Li Voti  
U. Tronser

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 106 173, betreffend einen abrasiven Stoff für kosmetische Präparate, welcher Maiskolbenmehl enthält, zurückzuweisen.

II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents in vollem Umfang gemäß Artikel 100(a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes beantragt.

Der Einspruch stützte sich unter anderem auf die folgenden Dokumente:

(2): DE-A-19816664 und

(3): EP-B-559696.

III. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung folgendes:

- der beanspruchte Gegenstand sei neu gegenüber dem zitierten Stand der Technik;

- Dokument (3) stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar;

- der beanspruchte Gegenstand unterscheide sich von dem des Dokuments (3) dadurch, dass gebleichtes Maiskolbenmehl als Abrasivum eingesetzt werde;

- die der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe beruhe darauf, ein anderes gebleichtes Abrasivum aus

Naturmehl bereitzustellen, welches eine verbesserte Hautverträglichkeit und eine geringere Sedimentation als das nach der Lehre des Dokuments (3) eingesetzte Walnußschalenmehl aufweise;

- die Verwendung von Maiskolbenmehl als mildem Abrasivum sei aus dem Dokument (2) bereits bekannt gewesen; jedoch, sei aus diesem Dokument keine Information über die Eigenschaften des Maiskolbenmehls zu entnehmen;

- angesichts der Lehre der Dokumente (3) und (2), liege es daher für den Fachmann nicht nahe, ein gebleichtes Maiskolbenmehl zu wählen um die technische Aufgabe der Erfindung zu lösen.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (im folgenden Beschwerdeführerin genannt) Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin (im folgenden Beschwerdegegnerin genannt) reichte mit der Erwiderung vom 16. Oktober 2008 einen experimentellen Versuchsbericht ein.

Die Beschwerdeführerin teilte mit Schreiben vom 26. Oktober 2009 mit, dass sie an der für den 08. Januar 2010 terminierten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer wurde am 08. Januar 2010 in Abwesenheit der ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführerin abgehalten.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des erteilten Streitpatents (Hauptantrag der Beschwerdegegnerin) lautet wie folgt:

"1. Abrasiver Stoff für kosmetische Präparate, insbesondere Hautreinigungsmittel, die gegebenenfalls Tenside, Seifen oder andere Emulgatoren, organische Lösungsmittel oder Öle sowie gegebenenfalls Verdickungsmittel, Gerüststoffe, Rückfettungsmittel, Parfümstoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe und Antioxidantien enthalten, **dadurch gekennzeichnet, dass** er gebleichtes, natürliches Maiskolbenmehl enthält."

Der Anspruchssatz gemäß dem Hilfsantrag I besteht aus zwei Patentansprüchen, die den erteilten Patentansprüchen 4 und 5 entsprechen. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß diesem Antrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines abrasiven Stoffes für kosmetische Präparate enthaltend gebleichtes, natürliches Maiskolbenmehl, dadurch gekennzeichnet, dass Wasser, Maiskolbenmehl und gegebenenfalls andere Hilfsstoffe gemischt werden, dass Wasserstoffperoxid und Alkalihydroxid, vorzugsweise Natronlauge, der Mischung zugesetzt werden, und wenn der pH-Wert der Mischung unter 10 absinkt, eine Säure zugesetzt wird, bis Wasserstoffperoxid nicht mehr nachzuweisen ist, und dann andere Hilfsstoffe der Mischung zugesetzt werden."

Der Anspruch 2 bezieht sich auf eine besondere Ausführungsform des Verfahrens nach Anspruch 1.

VI. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich unter anderem folgendes vorgetragen:

- angesichts der Lehre des Dokuments (3) sei es für den Fachmann naheliegend gewesen, das Maiskolbenmehl des Dokuments (2) so zu bleichen wie die Mehle des Dokuments (3), um ähnliche Verbesserungen zu erzielen, zum Beispiel, um die Optik zu verbessern oder die Verkeimung zu reduzieren;

- außerdem sei es naheliegend gewesen, ein gebleichtes Maiskolbenmehl als alternatives mildes Abrasivum aus natürlichem Mehl für kosmetische Präparate auszuprobieren;

- daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VII. Die von der Beschwerdegegnerin sowohl schriftlich wie auch mündlich vertretene Auffassung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Dokument (3) stelle den Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar;

- die der Erfindung zugrundeliegende technischen Aufgabe sei die Bereitstellung eines alternativen Abrasivums, das nicht nur eine gute Optik und eine verminderte Verkeimung sondern auch eine hautschonendere abrasive Wirkung und eine niedrigere spezifische Dichte aufweise;

- die mit Schreiben vom 16. Oktober 2008 eingereichten Versuche würden zeigen, dass gebleichtes Maiskolbenmehl

eine geringere Abrasionswirkung als gebleichtes Walnußschalenmehl oder PE-Mehl aufweise;

- außerdem würde das Maiskolbenmehl während des Bleichvorgangs quellen, sodass das gebleichte Endprodukt eine geringere spezifische Dichte besitze;

- obwohl es für den Fachmann zu erwarten gewesen sei, dass das gebleichte Produkt eine verbesserte Optik und eine reduzierte Verkeimung aufweise, seien die anderen durch den Bleichvorgang erzielten technischen Vorteile überraschend;

- aufgrund der Lehre des Dokuments (3) hätte der Fachmann gebleichtes Maiskolbenmehl anstatt einer der Mehle des Dokuments (3) nicht ausprobiert um die technische Aufgabe des Streitpatentes zu lösen;

- daher beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VIII. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents beantragt.

IX. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt die Beschwerde zurückzuweisen oder, hilfsweise, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags I, aufrechtzuerhalten.

## Entscheidungsgründe

1. Patentansprüche wie erteilt (Hauptantrag der Beschwerdegegnerin)

1.1 Neuheit

Die Beschwerdeführerin hat die Neuheit dieser Ansprüche nicht beanstandet.

Somit bleibt nur die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu erörtern.

1.2 Erfinderische Tätigkeit

1.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft einen abrasiven Stoff für kosmetische Präparate, welcher gebleichtes, natürliches Maiskolbenmehl enthält.

Wie in der Beschreibung des Streitpatents erklärt wird, wurden zum Prioritätsdatum des Streitpatents natürliche biologisch abbaubare Abrasiva wie solche auf Basis von Naturschalenmehl bereits verwendet. Jedoch wiesen Mehle wie Walnußschalenmehl eine relativ hohe spezifische Dichte auf, die nahe bei  $1 \text{ g/cm}^3$  liegt. Die darauffolgende Sedimentation in Abflüssen und deren Verstopfung konnte daher nur durch eine optimierte Kornverteilung vermieden werden. Außerdem weist Walnußschalenmehl ein hohes Allergiepotential auf (siehe Absatz 5 des Streitpatents).

Daher nennt das Streitpatent als die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, ein alternatives Abrasivum für kosmetische Präparate bereitzustellen, das

vollkommen abbaubar ist, ein niedriges Allergiepotehtial aufweist und eine niedrige spezifische Dichte, d.h. eine Dichte unter  $1 \text{ g/cm}^3$ , besitzt (Absatz 8); außerdem soll ein solches Mittel keine Nachteile hinsichtlich Optik, Geruch, Hygiene und Verkeimungsgefahr aufweisen und gute Eigenschaften ohne Zusatz oder mit einem minimalen Zusatz von weiteren chemischen Mitteln besitzen (Absatz 9).

Außerdem ist aus dem Absatz 12 des Streitpatents zu entnehmen, dass das erfindungsgemäße Mehl hautverträglicher als Walnußschalenmehl sein soll (siehe Spalte 2, Zeilen 42 bis 48).

Dokument (3) beschäftigt sich mit der technischen Aufgabe, ein Abrasivum bereitzustellen, das biologisch abbaubar und frei von allergenen Substanzen ist, eine niedrige Verkeimung aufweist, bei geringstmöglicher Konzentration oder unter völligem Verzicht an aufhellenden Substanzen zu optisch hellen und kosmetisch akzeptablen, sauberen Produkten führt, und eine definierte Kornverteilung hat (siehe Seite 3, Zeilen 31 bis 36).

Daher beschäftigt sich Dokument (3) mit einer technischen Aufgabe, die der des Streitpatents ähnlich ist. Dokument (3) ist daher als Ausgangspunkt für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit dem Dokument (2) vorzuziehen, welches sich mit der davon abweichenden technischen Aufgabe beschäftigt, milde abrasive Hautreinigungsmittel mit einem Gehalt an pflanzlichen Abrasivstoffen stabil und dauerhaft zu verdicken (siehe Seite 2, Zeilen 22 bis 23).

1.2.2 Es ist aus der Lehre des Dokuments (3) zu entnehmen, dass die gebleichten natürlichen Schalen- oder Kernmehle biologisch abbaubar sind, ein niedriges Allergiepotehtial und einen niedrigen Keimgehalt aufweisen und ohne Zusatz oder mit einem minimalen Zusatz von weiteren chemischen Mitteln zu hellen, sauberen, kosmetisch akzeptablen Pasten führen (Seite 4, Zeilen 26 bis 32 und 37 bis 39); deshalb weisen diese gebleichten Mehle auch keine Nachteile hinsichtlich Optik, Geruch, Hygiene und Verkeimungsgefahr auf. Durch die Verwendung dieser gebleichten Mehle sind daher die verschiedenen Teilaufgaben des Streitpatents bereits größtenteils gelöst worden.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass, angesichts der Lehre des Dokuments (3), die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden muss, ein weiteres Abrasivum für kosmetische Präparate bereitzustellen, das ähnliche Eigenschaften wie die Mehle des Dokuments (3) besitzt, eine niedrige spezifische Dichte unter  $1 \text{ g/cm}^3$  aufweist und hautverträglicher ist.

1.2.3 In dem mit Schreiben vom 16. Oktober 2008 eingereichten experimentellen Bericht hat die Beschwerdegegnerin gezeigt, dass ein gebleichtes Maiskolbenmehl weniger abrasiv und daher hautverträglicher als ein PE-Mehl oder ein gebleichtes Walnußschalenmehl ist.

Außerdem, ist aus dem Absatz 12 des Streitpatents zu entnehmen, dass die spezifische Dichte von Maiskolbenmehl bereits niedriger als die Dichte von Walnußschalenmehl ist und dass auch das gebleichte

Maiskolbenmehl diesen Vorteil besitzt (Spalte 2, Zeilen 49 bis 53).

Die Kammer hat daher keinen Grund zu bezweifeln, dass die obige technische Aufgabe durch das Produkt gemäß Anspruch 1 erfolgreich gelöst wird.

1.2.4 Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung zusätzlich ausgeführt, dass aufgrund des Bleichvorgangs die spezifische Dichte des ungebleichten Maiskolbenmehls geringer wird und die Hautverträglichkeit dieses Mehls verbessert wird.

Diese durch das Bleichen erzielten Eigenschaften seien daher als weitere technische Vorteile der beanspruchten Erfindung anzusehen.

Aus der Beschreibung des Streitpatents kann man entnehmen, dass die Eigenschaften des Maiskolbenmehls durch den Bleichvorgang drastisch verändert werden; zum Beispiel, werden seine Struktur und Körnereigenschaften verändert, die Optik verbessert und die Keime abgetötet (siehe Abschnitt 13). Ob dadurch die Hautverträglichkeit und die spezifische Dichte des ungebleichten Maiskolbenmehls tatsächlich weiter verbessert werden, ist aus diesem Abschnitt oder aus der restlichen Beschreibung nicht ausdrücklich zu entnehmen. Außerdem, obwohl während des Bleichvorgangs eine Quellung des ungebleichten Maiskolbenmehls stattfindet (siehe Spalte 3, Zeilen 46 bis 47 und Spalte 4, Zeilen 13 bis 14) und die spezifische Dichte des Mehls in der Reaktionsmischung sicherlich geringer wird, ist aus dem Streitpatent nicht zu entnehmen, ob solch eine Quellung und niedrigere Dichte auch in dem gebleichten isolierten und getrockneten Maiskolbenmehl, das vom

beanspruchten Gegenstand umfasst ist, aufrechterhalten wird.

Daher können diese weiteren angeblichen technischen Vorteile, die im Streitpatent nicht eindeutig genannt werden, in Abwesenheit eines experimentellen Beweises, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA, 5. Auflage 2006, I.D.4.2).

- 1.2.5 Das im Dokument (3) offenbarte Mittel unterscheidet sich vom Gegenstand des Anspruchs 1 insofern als es gebleichtes natürliches Schalen- oder Kernmehl statt gebleichtes Maiskolbenmehls enthält (siehe Patentanspruch 1 und Seite 3, Zeile 57 bis Seite 4, Zeile 2).

Es ist die Lehre des Dokuments (3), dass das Bleichen von natürlichen Schalen- oder Kernmehlen nicht nur das Allergiepotehtial solcher Mehle verringert sondern auch die Optik verbessert und die Verkeimung vermindert, sodass die Mehle ohne einen Bedarf oder mit einem minimalen Bedarf an zusätzlichen Begleitstoffen hell, sauber und kosmetisch akzeptabel werden (siehe Punkt 1.2.2 oben). Daher war es für den Fachmann naheliegend gewesen, angesichts dieser Lehre, einen ähnlichen Bleichvorgang auch bei anderen bekannten natürlichen Mehlen, die bereits für den Einsatz als Abrasiva in Hautreinigungsmittel bekannt waren, auszuprobieren um ähnliche technische Eigenschaften dieser Mehle zu verbessern.

Wie aus dem Dokument (2) ersichtlich ist, waren im Stand der Technik Mehle wie natürliches Schalen- oder Kernmehl anderen natürlichen Mehlen wie Maiskolbenmehl für den Einsatz in Hautreinigungsmitteln gleichgestellt (siehe Seite 2, Zeilen 36 bis 39).

Daher war es für den Fachmann bereits aus diesem Grund naheliegend gewesen, Maiskolbenmehl wie im Dokument (3) gelehrt zu bleichen um ein alternatives Abrasivum auf Basis von natürlichem Mehl mit verbesserten Eigenschaften, z.B. verbesserter Optik und geringerer Verkeimung und geringerem Allergiepotehtial bereitzustellen.

Außerdem waren die inhärenten Eigenschaften eines Maiskolbenmehls, z.B. seine spezifische Dichte und seine abrasive Wirkung und Hautverträglichkeit, dem Fachmann bereits bekannt. Zudem war es auch bekannt, dass Maiskolbenmehl eine niedrigere spezifische Dichte und bessere Hautverträglichkeit als Walnußschalenmehl, ein Mehl aus der Lehre des Dokuments (3), aufweist (siehe Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 48 bis 51).

Daher war es für den Fachmann zu erwarten, dass diese Eigenschaften, bei Anwendung des gleichen Bleichverfahrens wie in Dokument (3), in ähnlicher Weise verändert werden und dass die Vorteile gegenüber einem ähnlich gebleichten Walnußschalenmehl aufrechterhalten bleiben.

Daher kommt die Kammer zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

### 1.3 Hilfsantrag I der Beschwerdegegnerin

#### 1.3.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags I bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines abrasiven Stoffes.

Da die Ansprüche 1 und 2 nach diesem Antrag den erteilten Ansprüchen 4 und 5 entsprechen, ist dieser in der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag zulässig.

#### 1.3.2 In der Entscheidung der Vorinstanz wurde die Patentierbarkeit und insbesondere die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des früheren Anspruchs 4 und jetzigen Anspruchs 1 nur auf der gleichen Grundlage der Entscheidung bezüglich des Stoffanspruchs begründet. Da das beanspruchte Abrasivum zudem als erfinderisch erachtet wurde, erübrigte sich in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine eigene Diskussion über den erfinderischen Wert des mitbeanspruchten Herstellungsverfahrens.

#### 1.3.3 Da die Kammer das beanspruchte Abrasivum aus den oben genannten Gründen für nicht erfinderisch gefunden hat, muss nunmehr die der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe in Bezug auf das beanspruchte Herstellungsverfahren festgelegt werden und muss es bewertet werden, welchen erfinderischen Wert die kennzeichnenden technischen Merkmale des Herstellungsverfahrens haben.

Da das Herstellungsverfahren weder im Beschwerdeverfahren noch in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und in der darauffolgenden Entscheidung unter diesem Gesichtspunkt diskutiert wurde, hält die Kammer es für angebracht ihr Ermessen nach

Artikel 111(1) EPÜ (1973) auszuüben und die  
Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen  
sodass eine Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit  
dieses Gegenstandes in zwei Instanzen stattfinden kann.

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zurückverwiesen an die erste Instanz  
zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage des  
Hilfsantrags I eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke