

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Juni 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0602/08 - 3.3.07

Anmeldenummer: 00920482.7

Veröffentlichungsnummer: 1162940

IPC: A61K 7/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Subgingivales Pulverstrahlen

Patentinhaberin:
3M Deutschland GmbH

Einsprechende:
Dr. Wittmann GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100 a)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:
"Neuheit - zweite medizinische Anwendung (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/83

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0602/08 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 19. Juni 2012

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D-41453 Neuss (DE)

Vertreter:

Brem, Roland
3M Deutschland GmbH
OIPC
ESPE Platz
D-82229 Seefeld (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Dr. Wittmann GmbH & Co. KG
Rieslingstr. 8
D-64673 Zwingenberg (DE)

Vertreter:

Müller, Frank Peter
Müller Schupfner & Partner
Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1162940 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. Januar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: D. Semino
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die am 6. Dezember 2007 verkündete Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 162 940 in geänderter Fassung auf der Basis des Hilfsantrags 1 aufrechterhalten wurde. Das erteilte Patent umfasste 5 Ansprüche, wobei der unabhängige Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verwendung feinkörniger Pulver bzw. Pulvergemische zur Herstellung eines Mittels für die Pulverstrahlreinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz, wobei die Pulver eine mittlere Korngröße von nicht mehr als 45 µm und eine Dichte von nicht mehr als 2,0 g/cm³ aufweisen."

Das Patent ging aus der europäischen Patentanmeldung 00920482.7 hervor, die als internationale Anmeldung am 9. März 2000 eingereicht worden war und die Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 19910559 vom 10. März 1999 beanspruchte.

II. Gegen die Erteilung des obigen Patents wurde Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) in vollem Umfang zu widerrufen.

III. Der angefochtenen Entscheidung lagen die erteilte Fassung des Patents und der mit Brief vom 3. September 2007 eingereichte Hilfsantrag 1 zu Grunde. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 enthielt das zusätzliche Merkmal, dass "als Pulver bzw. Pulvergemische Aminosäuren und/oder organische Säuren sowie deren Salze

insbesondere die Alkali-, Erdalkali- und/oder Ammoniumsalze eingesetzt werden".

IV. In der Entscheidung wurden unter anderem folgende Entgegenhaltungen zitiert:

D1a: JP-A-11 35435 (veröffentlicht am 9. Februar 1999)
D1b: Computerübersetzung auf Englisch des Dokuments D1a
D1c: US-A-6 126 444 (veröffentlicht am 3. Oktober 2000)
D2: GB-A-2 026 359
S4: Produktinformationen der Firma Merck zu Avicel®

V. In der angefochtenen Entscheidung wurde im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

a) Anspruch 1 wie erteilt sei nicht neu gegenüber D1a in Anbetracht des nachveröffentlichten Patentfamilienmitglieds D1c, das direkt und unzweifelhaft die Pulverstrahlreinigung des subgingivalen Bereichs der Zähne offenbare, und des Dokuments S4, das die Dichte des in D1a verwendeten Produkts Avicel® angebe. In Abwesenheit abweichender Erkenntnisse sei davon auszugehen, dass D1c D1a entspreche. D2 sei nicht neuheitsschädlich, weil dort keine mittlere Korngröße angegeben werde und das Dokument nicht unzweifelhaft die im Streitpatent angegebene Verwendung offenbare.

b) Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei neu gegenüber D1a durch die spezifischen verwendeten Stoffe "Aminosäuren und/oder organische Säuren sowie deren Salze". Sie sei auch erfinderisch gegenüber D1a, als nächstliegendem Stand der Technik, weil die

Verwendung der spezifizierten Stoffe als Alternative zu Avicel® nicht naheliegend sei.

- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein.
- VII. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) legte ebenfalls Beschwerde ein, die sie aber mit Schreiben von 30. Juli 2009 zurücknahm.
- VIII. Eine mündliche Verhandlung fand am 19. Juni 2012 in der angekündigten Abwesenheit der Beschwerdegegnerin statt.
- IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Neuheit

- a) Die pauschale Annahme, dass die Offenbarung von D1c der Offenbarung von D1a entspreche, sei keine ausreichende Basis für die Schlussfolgerung, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht neu gegenüber D1a sei. Die Beweislast hierfür liege bei der Beschwerdegegnerin. Dass die Schriften in ihrem Gesamtoffenbarungsgehalt voneinander abwichen, ergebe sich beispielweise beim Vergleich der Beschreibung des Standes der Technik. Die Maschinenübersetzung D1b sei schwer verständlich und ermögliche nicht die Schlussfolgerung, dass D1a die Pulverstrahlreinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz offenbare. Ein Korngrößenbereich von 5 bis 300 µm sei nicht neuheitsschädlich für eine mittlere Korngröße von nicht mehr als 45 µm. Eine Offenbarung einer

Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz durch ein Pulver mit einer mittleren Korngröße von nicht mehr als 45 µm finde sich in der D1c nicht. Dichteangaben für das in D1c verwendete Pulver Avicel® seien nur in der nachveröffentlichten Entgegenhaltung S4 zu finden; es sei aber nicht bekannt, ob das Produkt mit dem angegebenen Warenzeichen in der Zwischenzeit gleich geblieben sei.

- b) Da D2 die Reinigung von sichtbaren Oberflächen betreffe, könne es sich nicht um subgingivale Zahnhartsubstanz handele. Die Offenbarung, dass die Reinigung von sichtbaren Oberflächen zu Entzündungen im subgingivalen Bereich führen könne, bedeute nicht, dass auch subgingivale Bereiche behandelt worden seien. Darüber hinaus sei in D2 die Offenbarung einer mittleren Korngröße von nicht mehr als 45 µm nicht zu finden.

Erfinderische Tätigkeit

- c) Weder D1a, noch D2, noch eine Kombination dieser Dokumente gäben einen Hinweis, der in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patents führen könnte. Ausgehend von D1, sei die von der Beschwerdegegnerin formulierte Aufgabe, nämlich ein Material für das Pulver zu finden, das sich nach der Behandlung leicht aus dem Mund entfernen lässt, nicht zutreffend, weil sie nicht aus dem Streitpatent ableitbar sei. Die gelöste Aufgabe sei vielmehr, ein Pulver bzw. Pulvergemisch bereitzustellen, welches eine schonende und zeitsparende Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz ermögliche. Keine der von der Beschwerdegegnerin genannten Druckschriften lege es

nahe, die patentgemäßen Pulver bzw. Pulvergemische einzusetzen, sodass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 erfinderisch sei.

- X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Neuheit

- a) Die Analyse der Neuheit gegenüber Dokument D1a in der Entscheidung sei zutreffend. Das Dokument offenbare nämlich sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1, wie aus dem amerikanischen Familienmitglied D1c offensichtlich sei. Alle Merkmale seien auf jeden Fall auch der Maschinenübersetzung zu entnehmen. Was die Verwendung für die Pulverstrahlreinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz betreffe, sei insbesondere der Hinweis auf Dentin (d.h. auch subgingivale Zahnwurzeloberfläche) in den Absätzen [0004] und [0005] ausreichend.
- b) Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung, sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auch in der Druckschrift D2 offenbart. Es sei insbesondere der gesamten Offenbarung von D2 zu entnehmen, dass auch die Reinigung subgingivaler Oberflächen mitumfasst sei. Dies sei erkennbar durch die Hinweise auf die Entfernung des in den Zahnfleischtaschen akkumulierten Belags (Seite 1, Zeilen 42 - 46 und 65 - 79; Seite 2, Zeilen 71 - 75; Seite 6, Zeilen 66 - 70), auf die Vorteile der Verwendung eines wasserlöslichen Pulvers, da es bei der Behandlung von Zahntaschen dort nicht zurückbleibe und Entzündungen

hervorrufe (Seite 1, Zeilen 109 - 112), und auf die Reduzierung der Beschädigung des Zahnfleisches (Seite 5, Zeilen 60 - 61) und des Zahnschmelzes (Seite 6, Zeilen 71 - 74). Darüber hinaus sei durch die Offenbarung von Korngrößen von 15 - 100 µm auch eine mittlere Korngröße von nicht mehr als 45 µm implizit offenbart.

Erfinderische Tätigkeit

- c) Ginge man davon aus, dass der Druckschrift D2 eine mittlere Korngröße von nicht mehr als 45 µm nicht entnommen werden könne, sei die objektive Aufgabe gegenüber D2, ein Pulver bzw. ein Pulvergemisch zu finden, das eine geringere abrasive Wirkung erziele. Diese Aufgabe würde der Fachmann ohne Weiteres aus seinem allgemeinen Fachwissen lösen, indem er die Korngröße verkleinere. Ausgehend von D1, bringe die Auswahl von alternativen Stoffen, wie Aminosäuren, organischen Säuren oder deren Salzen keine Verbesserung der Reinigungswirkung und sei eine naheliegende Lösung der Aufgabe, ein leicht entfernbares Material für das Pulver zu finden.
- XI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.
2. Da die Einsprechende ihre Beschwerde und ihre damit verbundenen Anträge zurücknahm und als Beschwerdegegnerin keine Anträge gestellt hat, braucht die Kammer nur über die Anträge der einzigen Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zu entscheiden.
3. *Neuheit der erteilten Fassung*
 - 3.1 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist die Verwendung spezifischer feinkörniger Pulver bzw. Pulvergemische zur Herstellung eines Mittels für die Pulverstrahlreinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz. Der Anspruch ist in der sogenannten Schweizer Anspruchsform abgefasst und betrifft eine zweite medizinische Verwendung, weil die Reinigung zur Vorbeugung von Parodontalerkrankungen dient (Einleitung des Streitpatents, Absätze [0002] und [0003]).
 - 3.2 Da die Neuheit solcher Ansprüche gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/83 (Abl. EPA 1985, 60) aus dem neuen therapeutischen Gebrauch des Stoffes abzuleiten ist, ist für die Analyse der Neuheit maßgebend festzustellen, ob die in Betracht kommenden Dokumente die spezifische medizinische Verwendung, und zwar die Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz, offenbaren.

3.3 *Dokument D1a*

3.3.1 Das Dokument D1a ist eine japanische Patentanmeldung, für die lediglich eine Maschinenübersetzung D1b und eine amerikanische Patentanmeldung D1c, die der selben Patentfamilie angehört, vorliegen. Die japanische Anmeldung D1a wurde vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlicht und gehört damit zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ. Die amerikanische Anmeldung D1c wurde aber erst nach dem Anmeldedatum des Streitpatents veröffentlicht, sodass sie keinen Stand der Technik darstellt.

3.3.2 Es wurde nicht nachgewiesen, dass D1c inhaltlich mit D1a übereinstimmt. Die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen offensichtlichen Unterschiede zwischen den beiden Dokumenten (z.B. was die Beschreibung des Standes der Technik in Spalte 1, Zeilen 28-56 von D1c betrifft) zeigen vielmehr, dass gewisse Unterschiede bestehen, was auch Zweifel begründet hinsichtlich der übrigen Teile. Eine von der Beschwerdegegnerin angesprochene gutachterliche Übersetzung wurde nicht eingereicht. Unter diesen Umständen und in Abwesenheit weiterer Informationen, kann die Kammer das nachveröffentlichte Dokument D1c nicht für die Analyse der Neuheit und der erfinderische Tätigkeit in Betracht ziehen.

3.3.3 Die einzige zur Verfügung stehende Übersetzung des Dokuments D1a in eine Amtssprache (Englisch) ist die Maschinenübersetzung D1b. In dieser schwer verständlichen Übersetzung ist keine Offenbarung einer subgingivalen Behandlung zu finden.

3.3.4 Insbesondere entspricht die Offenbarung einer Entfernung von Zahnbelag ("dental plaque") und die Erwähnung von Zahnschmelz und Dentin ("enamel", "dentine") in diesem Zusammenhang in den von der Beschwerdegegnerin zitierten Absätzen [0004] und [0005] nicht einer Behandlung von subgingivaler Zahnhartsubstanz, da sowohl Zahnschmelz als auch Dentin sich supragingival befinden können. Auch in den anderen Absätzen, in denen die Zahnreinigung erwähnt wird (z.B. die Absätze [0008], [0014], [0023] und [0030]), wird kein klarer Ausdruck verwendet, der eine subgingivale Behandlung andeuten könnte. Die verwendeten Begriffe (z.B. "taking the dirt between a gear tooth, between gear teeth and a gear tooth" in Absatz [0014]) sind unklar und lassen den Leser im Ungewissen über die genaue Bedeutung des Textes und über die genaue Stelle der Behandlung.

3.3.5 Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass das japanische Dokument D1a eine Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz offenbart, sodass die Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 gegenüber D1a schon aus diesem Grund anzuerkennen ist.

3.3.6 Die Tatsache, dass eine detaillierte Analyse der spät veröffentlichten Druckschrift D1c, wie in der Entscheidung ausgeführt, zeigt, dass in D1c die spezifische Verwendung erwähnt wird, kann ohne Beweis, dass die selbe Offenbarung auch in D1a zu finden ist, diese Schlussfolgerung nicht ändern.

3.4 *Dokument D2*

3.4.1 D2 offenbart ein Verfahren zur Reinigung von Zähnen, bei dem ein Strahl eines mit Scheuerpulver beladenen Gases

auf die Oberfläche des zu reinigenden Zahns gerichtet wird, wobei das Scheuerpulver Teilchen eines wasserlöslichen Materials enthält (Anspruch 1).

3.4.2 Durch das Reinigungsverfahren werden Flecken, Zahnbelag und Zahnstein entfernt (siehe insbesondere Seite 2, Zeilen 71 - 75 und auch Seite 1, Zeilen 65 - 79; Seite 6, Zeilen 66 - 70). Die Verwendung von wasserlöslichen Mitteln bietet den Vorteil, dass sich die Teilchen nicht in den Zahnfleischtaschen ablagern (Seite 1, Zeilen 109 - 112). Bei dem beschriebenen Verfahren wird das Risiko einer Beschädigung des Zahnfleisches und des Zahnschmelzes reduziert (Seite 5, Zeilen 60 - 61; Seite 6, Zeilen 71 - 74).

3.4.3 Keine dieser von der Beschwerdegegnerin zitierten Stellen offenbart explizit oder implizit die Reinigung subgingivaler Zahnhartsubstanz. Zahnstein kann sich in Zahnfleischtaschen ablagern, aber er kann auch zu sichtbaren Oberflächen gebunden sein (D2, Seite 1, Zeilen 44 - 49). Explizit wird die Entfernung von Zahnstein aus sichtbaren Oberflächen erwähnt (Seite 1, Zeilen 33 - 37). Die Entfernung von Zahnstein impliziert deshalb nicht notwendigerweise die Behandlung von subgingivalen Bereichen. Die eventuelle Ablagerung des verwendeten Mittels in den Zahnfleischtaschen nach der Behandlung bedeutet auch nicht, dass die Zahnhartsubstanz der Taschen behandelt wird, weil eine solche Ablagerung bei der Reinigung der sichtbaren Oberfläche stattfinden kann. Zudem impliziert die Vermeidung einer Beschädigung des den sichtbaren Oberflächen benachbarten Zahnfleisches und des Zahnschmelzes auch nicht, dass eine Behandlung subgingivaler Zahnhartsubstanz stattfindet.

3.5 Zusammenfassend offenbart das Dokument D2 weder explizit, noch implizit die spezifische medizinische Verwendung, die im erteilten Anspruch 1 erwähnt wird, sodass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 schon aus diesem Grund neu gegenüber D2 ist.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

4.1 Sowohl in der angefochtenen Entscheidung, als auch in den Ausführungen der Parteien wurde die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den Dokumenten D1 und D2 diskutiert. Jedoch ging die Beschwerdegegnerin bei ihren Ausführungen nicht davon aus, dass weder D1, noch D2 die spezifische Verwendung für die Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz offenbaren. Bereits aus diesem Grund kann die Kammer den Ausführungen der Beschwerdegegnerin über mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht folgen.

4.2 Da die zwei Dokumente die spezifische Verwendung nicht offenbaren, sind sie nicht gattungsgemäß und deshalb kein guter Ausgangspunkt für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit.

4.3 Selbst unter der Annahme, dass das im erteilten Anspruch 1 verwendete Pulver sich bezüglich der Dichte und der mittleren Korngröße nicht von den Pulvern von D1 und D2 unterscheidet, ist, ausgehend von D1 oder D2, die zu lösende Aufgabe die Bereitstellung einer weiteren Verwendung für die bekannten Pulver. Die Offenbarung im Streitpatent einschließlich der Beispiele zeigt, dass diese Aufgabe tatsächlich gelöst wird und die neue

Verwendung eine medizinische Verwendung darstellt, weil sie zur Vorbeugung von Parodontalerkrankungen dient.

- 4.4 Es gibt weder in D1 und D2, noch in den weiteren verfügbaren Dokumenten einen Hinweis, Pulver bzw. Pulvergemische für die Reinigung von subgingivaler Zahnhartsubstanz zu verwenden.
- 4.5 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sowohl als neu als auch als erfinderisch anzusehen. Dies gilt in gleichem Maße für die weiteren abhängigen Ansprüche.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

S. Fabiani

J. Riolo