

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Mai 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2219/08 - 3.3.02

Anmeldenummer: 06004805.5

Veröffentlichungsnummer: 1745823

IPC: A61Q 11/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Gebrauchsfertige Mundwasserzusammensetzung und Verwendung derselben

Anmelderin:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Mundwasserzusammensetzung/HENKEL

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:

"Neuheit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2219/08 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 8. Mai 2012

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Anmelderin) Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 24. September 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06004805.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: H. Kellner
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die unter dem Aktenzeichen 06 004 805.5 eingereichte Europäische Anmeldung wurde als EP 1 745 823 A1-Schrift publiziert und mit der am 24. September 2008 zur Post gegebenen Entscheidung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.
- II. Die ursprünglich eingereichte Anspruchsfassung mit sieben Patentansprüchen betraf eine Mundwasserzusammensetzung (Patentansprüche 1 bis 5), ein Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle (Patentanspruch 6) und eine Verwendung von Mundwasserzusammensetzungen (Patentanspruch 7).

Die Patentansprüche 1, 6 und 7 dieser Anspruchsfassung hatten folgenden Wortlaut:

"1. Gebrauchsfertige Mundwasserzusammensetzung, enthaltend bezogen auf ihr Gewicht

- a) 10 bis 40 Gew.-% Ethanol;
- b) 0,5 bis 5 Gew.-% Xylitol;
- c) 1 bis 15 Gew.-% Glycerin.

6. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle, dadurch gekennzeichnet, dass eine gebrauchsfertige Mundwasserzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 unverdünnt in die Mundhöhle eingebracht und nach einer Einwirkzeit wieder aus ihr entfernt wird.

7. Verwendung von gebrauchsfertigen Mundwasserzusammensetzungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5

- zur Reinigung der Mundhöhle und/oder

- zur Reduzierung von Plaque und/oder
- zur Vorbeugung gegen und/oder Reduzierung von Mundgeruch und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Karies und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Gingivitis und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Periodontitis und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Aphthen und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Gebißreizungen und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Mucosainfektionen und/oder
- zur prophylaktischen Vorbeugung vor Herpes stomatitis."

III. Im Verlauf des Verfahrens wurde unter anderem die Entgegenhaltung

(1) EP-A2-0 251 146

genannt.

IV. Gegenstand der Entscheidung der Prüfungsabteilung ist die Anspruchsfassung mit sechs Patentansprüchen, die am 8. März 2007 per Fax eingereicht worden ist:

"1. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle, dadurch gekennzeichnet, daß eine gebrauchsfertige Mundwasserzusammensetzung, enthaltend bezogen auf ihr Gewicht

- a) 12,5 bis 40 Gew.-% Ethanol;
- b) 0,5 bis 5 Gew.-% Xylitol;
- c) 1 bis 15 Gew.-% Glycerin

unverdünnt in die Mundhöhle eingebracht und nach einer Einwirkzeit wieder aus ihr entfernt wird.

2. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mundwasserzusammensetzung bezogen auf ihr Gewicht 12,5 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 30 Gew.-% und insbesondere 17,5 bis 25 Gew.-% Ethanol enthält.

3. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mundwasserzusammensetzung bezogen auf ihr Gewicht 2 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2,5 bis 11 Gew.-% und insbesondere 3 bis 10 Gew.-% Glycerin enthält.

4. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis von Ethanol zu Glycerin in der Mundwasserzusammensetzung 8:1 bis 1:1, vorzugsweise 7:1 bis 2:1 und insbesondere 6:1 bis 3:1 beträgt.

5. Verfahren zur Reinigung der Mundhöhle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Mundwasserzusammensetzung zusätzlich 0,05 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 2,5 Gew.-% und insbesondere 0,15 bis 1,2 Gew.-% nichtionische(s) Tensid(e), vorzugsweise ethoxylierte(s) nichtionische(s) Tensid(e) und insbesondere ethoxylierte(s) nichtionische(s) Tensid(e) mit 40 bis 100, vorzugsweise 50 bis 90 und insbesondere 60 bis 80 EO-Gruppen, enthält.

6. Verwendung von gebrauchsfertigen Mundwasserzusammensetzungen, enthaltend bezogen auf ihr Gewicht

- a) 12,5 bis 40 Gew.-% Ethanol;
 - b) 0,5 bis 5 Gew.-% Xylitol;
 - c) 1 bis 15 Gew.-% Glycerin
- zur Reinigung der Mundhöhle und/oder
 - zur Reduzierung von Plaque und/oder
 - zur Vorbeugung gegen und/oder Reduzierung von Mundgeruch."

In dieser Anspruchsfassung sind im Wesentlichen im Anspruch 1 und im Anspruch 7 die Untergrenze für den Alkoholgehalt verändert und alle Sachansprüche basierend auf dem ursprünglichen Patentanspruch 6 in Verfahrensansprüche umgewandelt worden.

Im ursprünglichen Patentanspruch 7 sind wegen Bedenken unter Artikel 52 (4) EPÜ 1973 einige Verwendungsarten weggelassen worden.

- V. Die Prüfungsabteilung hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 6 wegen der "Unklarheit" des Begriffs "gebrauchsfertig" so breit ausgelegt werden müsse, dass die Entgegenhaltung (1) neuheitsschädlich entgegenstünde.
- VI. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) hat gegen diese Entscheidung mit Schreiben vom 29. September 2008 Beschwerde erhoben.
- VII. In dem gleichen Schreiben hat sie mit ihrem Hauptantrag im Grunde die Anspruchsfassung vom 8. März 2007 neu vorgelegt, und weitere Anspruchsfassungen als ersten bis dritten Hilfsantrag eingereicht.

Sie trägt vor, die Gegenstände nach der vor der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruchsfassung seien zumindest neu, aber auch erfinderisch.

- VIII. Als Reaktion auf die vorgelegten Anspruchsfassungen und die damit verbundene Argumentation hat die Kammer eine schriftliche Entscheidung mit dem Ergebnis einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung auf Basis des Hauptantrags in Aussicht gestellt.
- IX. Nach entsprechender Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung wurde diese abgesagt.
- X. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragt sinngemäß die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Abteilung im Umfang des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 29. September 2008.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Unabhängig von der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs "gebrauchsfertig" im Zusammenhang mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 6, drängt sich beim Lesen der kompletten Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag die Frage der Bedeutung des Wortes "gebrauchsfertig" - insbesondere unter Berücksichtigung des Wortlauts von Patentanspruch 1 - zumindest als klärungsbedürftig auf. Dies muss dann zur Konsultation des Beschreibungstextes führen. Die dort vorzufindende Definition ist anzuwenden

(Seite 2 der ursprünglich eingereichten Beschreibung, letzter Satz).

Der Gegenstand von Patentanspruch 6 gemäß Hauptantrag, über den die Prüfungsabteilung entschieden hat, ist demnach neu.

3. Obwohl sich aus dem EPÜ kein allgemeines Recht auf zwei Instanzen zur Diskussion aller Teilfragen eines Falles ableiten lässt, ist es allgemein anerkannt dass jeder Partei zugestanden wird, wichtige Details eines Falles vor der Abteilung und vor den Beschwerdekammern vorzutragen.

Bei der im vorliegenden Fall gegebenen Sachlage, dass die Abteilung tatsächlich nur unter dem Aspekt von Artikel 54 entschieden hat, und diese Entscheidung aus den angegebenen Gründen aufzuheben ist, hält es die Kammer bei der neuen Sachlage für angemessen, der Anmelderin Gelegenheit zu geben, ihre Überlegungen zu den anderen Erfordernissen des EPÜ vor der Prüfungsabteilung vorzutragen. Sie macht daher von ihrem Ermessen Gebrauch, die Angelegenheit zurückzuverweisen.

Die nach Zurückverweisung an die Abteilung durchzuführende weitere Prüfung betrifft alle formellen und substanziellen Aspekte des EPÜ, einschließlich der Prüfung der vorgenommenen Änderungen entsprechend Artikel 123 (2) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

U. Oswald