

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. November 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0613/09 - 3.3.07

Anmeldenummer: 98943893.2

Veröffentlichungsnummer: 1014916

IPC: A61K 7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schaum-Hautschutzcreme

Patentinhaberin:

Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG

Einsprechende:

IG Sprühtechnik GmbH & Co. KG

Greppmayr Footcare GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 103

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 84

Schlagwort:

"Anpassung der Beschreibung"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0613/09 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 12. November 2010

Beschwerdeführerin: Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Mergenthaler Straße 40
D-48268 Greven (DE)

Vertreter: Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof
Elisenstraße 3
D-80335 München (DE)

Beschwerdeführerin: IG Sprühtechnik GmbH & Co. KG
(Einsprechende 01) Im Hemmet 1
D-79664 Wehr/Baden (DE)

Vertreter: Flaccus, Rolf-Dieter
Flaccus · Müller-Wolff
Patentanwälte
Bussardweg 10
D-50389 Wesseling (DE)

Beschwerdeführerin: Greppmayr Footcare GmbH
(Einsprechende 02) Gautinger Straße 40a
D-82061 Neuried (DE)

Vertreter: TBK-Patent
Bavariaring 4-6
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1014916 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Januar 2009.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: D. Semino
G. Santavicca

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden 01 und 02 richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchabteilung, mit der das mit Wirkung vom 19. Dezember 2001 erteilte europäische Patent Nr. 1 014 916 in geänderter Form aufrechterhalten wurde.
- II. Mit einer Zwischenentscheidung vom 10. August 2010 hat diese Kammer schon entschieden, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei und dass die Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 vorgelegten Hilfsantrags 1 den Erfordernissen des EPÜ entsprächen.
- III. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hatte folgenden Wortlaut (die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 gestrichenen oder hinzugefügten Merkmale sind hervorgehoben):

~~"1. Schaum-Hautcreme ausgenommen Hautcreme mit PTFE~~

bestehend aus

Fettsäuren,

Emulgatoren,

Coemulgatoren,

Wasser,

Moisturiser,

Allantoin,

Harnstoff,

Treibgas,

einer hautverträglichen basischen organischen

Verbindung,

wahlweise Paraffinum liquidum;

wahlweise Konservierungsmittel(n),

wahlweise einer siliconhaltigen Substanz,
wahlweise einem oder mehreren rückfettenden
Stoffen,
wahlweise reizlindernden Substanzen, nämlich
Kamillenextrakt,
wahlweise hautwirksamen Vitaminen
erhältlich durch

- Herstellung einer Phase I durch Aufschmelzen bei 75°C einer Mischung enthaltend Fettsäuren, insbesondere C₁₀-C₂₂ Fettsäuren, ggf. ungesättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Emulgatoren, Coemulgatoren, wie Triceteareth-4-phosphat, **unter wahlweise Zugabe von Paraffinum Liquidum, einer siliconhaltigen Substanz und/oder mehrerer rückfettender Stoffe,**

gefolgt von einer dosierten Zugabe unter Rühren zu einer

- auf 75°C temperierten Phase II, die aus einer wässrigen Mischung enthaltend Moisturiser, wie Propylenglykol und/oder mehrwertige Alkohole, insbesondere Glycerin, ~~und/oder~~ Emulgatoren, wie Alkyl-Sarcosinate, ~~und/oder Hautpflegeadditive,~~ wie Allantoin, **sowie Harnstoff** erhalten wird,
- wobei eine homogene Vermischung der Phasen I und II einzustellen ist und die dosierte Zugabe bei einer Temperatur von 75°C erfolgt,
- nach Zugabe die Temperatur für eine Zeit zwischen 5 und 20 Minuten bei 75°C gehalten wird, wonach

- die Temperatur der so erhaltenen Mischung unter ständigem Rühren auf eine Temperatur zwischen 30 und 40 C [sic] heruntergefahren wird, **und die Mischung aus Phase I und II wahlweise unter Rühren bei 30° bis 40°C mit einem Konservierungsmittel versetzt wird,**
- Einstellung des pH-Wertes auf 7,6 bis 8,2, ~~vorzugsweise~~ mit einer hautverträglichen basischen organischen Verbindung, und Abfüllung der erhaltenen Mischung in Darreichungsformen unter Zugabe eines Treibgases."

IV. Mit Brief vom 04. Februar 2010 reichte die Patentinhaberin eine erste Version der angepassten Beschreibung als Hauptantrag ein. Unter anderem enthielt die angepasste Beschreibung gemäß Hauptantrag Absatz [0018] wie erteilt, der wie folgt lautete:

"[0018] Bevorzugt werden die Emulgatoren, die Fettsäuren, Coemulgatoren, Moisturiser und Hautpflegemittel, insbesondere Allantoin, Panthenol etc. in folgenden Mengen eingesetzt:

4 bis 15 Gew.-% Öl-in-Wasser Emulgator,
1 bis 10 Gew.-% Fettsäure, insbesondere 4 bis 7 Gew.-%,
vorzugsweise 4,5 bis 6 Gew.-% [sic]
0,4 bis 2,3 Gew.-% Coemulgator
1 bis 10 Gew.-% Moisturiser
0,05 bis 1 Gew.-% Hautpflegemittel sowie
Wasser zum Ausgleich auf 100 % Gew.-%."

Mit Schreiben vom 05. November 2010 legte die Patentinhaberin eine zweite Version der angepassten Beschreibung als Hilfsantrag vor.

- V. Die Einsprechende 02 erhob gegen die angepasste Beschreibung gemäß Hauptantrag zahlreiche Einwände in ihren Briefen vom 22. Februar 2010, 12. Oktober 2010 und 15. Oktober 2010.
- VI. Mit Schreiben vom 10. November 2010 teilte die Einsprechende 01 mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung am 12. November 2010 nicht teilnehmen werde.
- VII. Eine mündliche Verhandlung fand am 12. November 2010 statt, in der Abwesenheit der Einsprechenden 01. Die Patentinhaberin zog die angepasste Beschreibung gemäß Hilfsantrag zurück und reichte drei neue Fassungen der angepassten Beschreibung als jeweils 1., 2. und 3. Hilfsantrag ein.

Die angepasste Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag enthielt Absatz [0025] wie erteilt, mit folgendem Wortlaut:

"[0025] Es kann angezeigt sein, daß neben den rückfettenden Stoffen auch Stoffe vorliegen, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen können. Zu diesen hydratisierenden Stoffen gehören insbesondere Harnstoff, Ethoxydiglykol, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Sorbit, Dexphanthenol, Natriumlactat, Allantoin, Hyaluronsäure, Vitamin E, Linolensäure. Die Menge dieser Stoffe kann je nach Schweregrad der zu behandelnden Erkrankung 1 bis 20 Gew.-% oder mehr der betreffenden Stoffe betragen. Diese Mengenangaben gelten insbesondere auch für Harnstoff, der auch in Mengen von 3 bis 15 Gew.-%, oder 12,5 - 15 Gew.-% vorliegen kann. Die erfindungsgemäße Schaum-Hautcreme kann ebenso bei Psoriasis eingesetzt werden."

Die Absätze [0018] und [0025] in der angepassten Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag lauteten wie folgt (die Änderungen gegenüber der erteilten Version sind hervorgehoben):

"[0018] Bevorzugt werden die Emulgatoren, die Fettsäuren, Coemulgatoren, Moisturiser und ~~Hautpflegemittel,~~ insbesondere Allantoin, Panthenol ~~etc.~~ in folgenden Mengen eingesetzt:

4 bis 15 Gew.-% Öl-in-Wasser Emulgator,

1 bis 10 Gew.-% Fettsäure, insbesondere 4 bis 7 Gew.-%, vorzugsweise 4,5 bis 6 Gew.-% & [sic]

0,4 bis 2,3 Gew.-% Coemulgator

1 bis 10 Gew.-% Moisturiser

0,05 bis 1 Gew.-% ~~Hautpflegemittel~~ **Allantoin** sowie

Wasser zum Ausgleich auf 100 % Gew.-%."

"[0025] ~~Es kann angezeigt sein, daß neben den rückfettenden Stoffen auch Stoffe vorliegen, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen können. Zu diesen hydratisierenden Stoffen gehören insbesondere Harnstoff, Ethoxydiglykol, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, Sorbit, Dexphanthenol, Natriumlactat, Allantoin, Hyaluronsäure, Vitamin E, Linolensäure.~~ Die Menge dieser Stoffe **an Harnstoff** kann je nach Schweregrad der zu behandelnden Erkrankung 1 bis 20 Gew.-% oder mehr ~~der betreffenden Stoffe betragen, Diese Mengenangaben gelten insbesondere auch für Harnstoff, der auch in Mengen von 3 bis 15 Gew.-%, oder 12,5 - 15 Gew.-% vorliegen kann.~~ Die erfindungsgemäße Schaum-Hautcreme kann ebenso bei Psoriasis eingesetzt werden."

VIII. Die Argumente der Patentinhaberin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Beschreibung gemäß Hauptantrag

- a) Eine Beschränkung des Bezugs auf Hautpflegeadditive in Absatz [0018] auf Allantoin sei nicht notwendig, weil andere dort erwähnte Komponenten, wie z.B. Panthenol, auch anderen in Anspruch 1 aufgelisteten Klassen angehören könnten, sodass kein Widerspruch zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen entstehe. Das Gleiche gelte für Absatz [0025], weil die dort erwähnten Komponente (z.B. Ethoxydiglycol, Linolensäure, Vitamin E) auch als Moisturiser, Fettsäure oder Vitamine betrachtet werden könnten und diese Klassen in Anspruch 1 aufgelistet seien. Eine Beschränkung der Offenbarung in den Absätzen [0027], [0028] und [0029] sei auch nicht notwendig.
- b) Die beispielhaften Zusammensetzungen der Absätze [0019] und [0032] bis [0036] gäben nützliche Informationen über die beanspruchte Creme, auch wenn sie keine Ausführungsform der Erfindung darstellten, wie aus den Änderungen eindeutig hervorging.

Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag

- c) Die selben Bemerkungen wie zur Anpassung gemäß Hauptantrag gälten für die Absätze [0018] und [0025] der angepassten Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag.

Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag

- d) Die Hautpflegeadditive in Absatz [0018] seien in Einklang mit Anspruch 1 auf Allantoin beschränkt. Darüber hinaus offenbare dieser Absatz nur die eingesetzten Mengen von einigen Komponenten und keine geschlossenen Formulierungen der Creme, die im Widerspruch zu Anspruch 1 stehen könnten.

IX. Die Argumente der Einsprechenden 02, insofern für diese Entscheidung relevant, können wie folgt zusammengefasst werden:

Beschreibung gemäß Hauptantrag

- a) Die Beibehaltung in der Beschreibung von Ausführungsformen, die vom unabhängigen Anspruch 1 nicht mehr umfasst werden, führe zu Widersprüchen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung, sodass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt seien; insbesondere seien die Hautpflegeadditive in Absatz [0018] nicht auf Allantoin beschränkt, die Stoffe, die die Feuchtigkeit der Haut erhöhen können, in Absatz [0025] nicht auf Harnstoff beschränkt, und weitere hautpflegende Stoffe und reizlindende Substanzen, die vom Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ausgeschlossen wurden, in den Absätzen [0027], [0028] und [0029] noch vorgesehen.
- b) Die Bezeichnung einer Hautcreme, die keinen Harnstoff enthalte, in Absatz [0019] als "beispielhaft" führe zu Unklarheiten. Das Gleiche gelte für das Beispiel in den Absätzen [0032] bis [0036] und für die nicht erfindungsgemäße Zusammensetzung des Absatzes [0018].

Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag

- c) Die Einwände gegen die Absätze [0018] und [0025] gälten auch für die angepasste Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag.

Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag

- d) Auch mit der Beschränkung der Hautpflegemittel auf Allantoin erfülle Absatz [0018] nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, weil die Auflistung von fünf Komponenten (Emulgatoren, Fettsäuren, Coemulgatoren, Moisturiser und Allantoin) und die Spezifizierung, dass Wasser zum Ausgleich auf 100% Gew.% eingesetzt werde, eine geschlossene Aufzählung bezeichne und impliziere, dass die Creme im Widerspruch zum Anspruch 1 keine weiteren Komponenten enthalte.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

- e) Die Nichtzulassung des Dokuments D39 (Eintrag zum Kosmetik-Inhaltstoff "PTFE" auf der Internetseite www.haut.de), das als direkte Reaktion auf eine Änderung der Ansprüche eingereicht wurde und einen als wichtig im Beschwerdeverfahren betrachteten Einwand unterstützte, führte zu einer Versagung des rechtlichen Gehörs und stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Bei der Betrachtung der Neuheit des Produktanspruchs 1 wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung ausgeführt, dass sich das Produkt

von den Offenbarungen einiger Entgegenhaltungen durch Verfahrensparameter bei dessen Herstellung unterscheide. Da kein Hinweis darauf gegeben wurde, ob und inwieweit diese Verfahrensparameter tatsächlich zu strukturellen bzw. chemischen/physikalischen Unterschieden im beanspruchten Produkt resultierten, sei in dieser Hinsicht die Entscheidung nicht ausreichend begründet.

Daher entspreche die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen der wesentlichen Verfahrensmängel der Billigkeit.

- X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 vorgelegten Hilfsantrags 1 und als Hauptantrag der am 04. Februar 2010 eingereichten Beschreibung, hilfsweise der während der mündlichen Verhandlung am 12. November 2010 jeweils als 1. Hilfsantrag, 2. Hilfsantrag oder 3. Hilfsantrag eingereichten Beschreibung.
- XI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 02) beantragte den Widerruf des europäischen Patents und weiters die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- XII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 01) teilte mit Schreiben vom 10. November 2010 mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und stellte auch keine Anträge.

Entscheidungsgründe

1. *Anpassung der Beschreibung*

1.1 Gemäß der Zwischenentscheidung vom 10. August 2010 muss die Beschreibung an die Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 vorgelegten Hilfsantrags 1 angepasst werden.

1.2 Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (6. Auflage, 2010, II.B.4.4), sind Offenbarungen in der Beschreibung, die mit dem geänderten Gegenstand unvereinbar sind, in der Regel zu streichen, damit das Erfordernis von Artikel 84 EPÜ erfüllt wird, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden müssen.

2. *Angepasste Beschreibung gemäß Hauptantrag*

2.1 Absatz [0018] der angepassten Beschreibung gemäß Hauptantrag entspricht erteiltem Absatz [0018] und sieht vor, dass beliebige Hautpflegemittel in der Schaum-Hautcreme benutzt werden und dass Allantoin nur ein bevorzugtes Beispiel davon darstellt. Der Absatz ist daher im Widerspruch zum Wortlaut von Anspruch 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 eingereichten Hilfsantrag 1, der auf Allantoin enthaltende Cremes beschränkt wurde und die Klasse der Hautpflegemittel in der geschlossenen Auflistung der Komponenten nicht enthält.

2.2 Aus diesen Gründen sind die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt.

3. *Angepasste Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag*

3.1 In Absatz [0025] der angepassten Beschreibung gemäß 1. Hilfsantrag, der erteiltem Absatz [0025] entspricht, ist vorgesehen, dass die Schaum-Hautcreme beliebige Stoffe, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen können, enthalten kann, wobei Harnstoff nur ein Beispiel davon darstellt. Der Absatz [0025] widerspricht damit der Beschränkung im Anspruch 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 eingereichten Hilfsantrag 1, der nur Harnstoff als erforderliche Komponente der Creme vorsieht, ohne weitere Stoffe, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen können, in der geschlossene Auflistung der Komponenten zu erwähnen.

3.2 Die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sind daher nicht erfüllt.

4. *Angepasste Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag*

4.1 Die Änderungen in den Absätzen [0018] und [0025] der angepassten Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag nehmen eindeutig zum Ausdruck, dass die Anwesenheit von Allantoin und Harnstoff in der Schaum-Hautcreme nicht fakultativ ist und lassen nicht offen, dass die Creme andere nicht aufgelistete Hautpflegeadditive oder Stoffe, die den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen können, aufweisen könnte.

4.2 Darüber hinaus wird in Absatz [0018] keine vollständige Zusammensetzung der Creme angegeben. Dort werden nur die eingesetzten Menge von einigen Komponenten der Creme, nämlich von Emulgatoren, Fettsäuren, Coemulgatoren,

Moisturiser und Allantoin spezifiziert. Damit wird aber nicht impliziert, wie die Einsprechende 02 behauptete, dass andere nicht aufgelisteten, aber gemäß dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 erforderlichen Komponenten, wie Harnstoff, Treibgas und eine hautverträgliche basische organische Verbindung in der Schaum-Hautcreme nicht enthalten sind. Der Ausdruck, dass "Wasser zum Ausgleich auf 100 % Gew.%" eingesetzt wird, bedeutet nur, dass Wasser die ausgleichende Komponente darstellt, dessen Menge als Restbetrag festgestellt wird, nachdem die Menge an allen anderen Komponenten ausgewählt wird. Damit steht Absatz [0018] des 2. Hilfsantrags entgegen der Auffassung der Einsprechenden 02 nicht im Widerspruch zum Wortlaut des Anspruchs 1 des während der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 eingereichten Hilfsantrags 1.

- 4.3 Die Einsprechende 02 hat keine weiteren Einwände gegen die angepasste Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag erhoben, und die Kammer sieht keinen Grund zu weiteren Punkten der Anpassung Stellung zu nehmen. Die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sind demnach durch die Anpassung der Beschreibung gemäß 2. Hilfsantrag erfüllt.

5. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

- 5.1 Nach Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Kammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da der Beschwerde der Einsprechende 02 nicht stattgegeben wird, muss deren Antrag auf Rückzahlung schon aus diesem Grund zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Sache wird an die erste Instanz mit dem Auftrag zurückverwiesen, das Patent auf der Basis der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 2009 vorgelegten Hilfsantrags 1 und der während der mündlichen Verhandlung am 12. November 2010 eingereichten angepassten Beschreibung gemäß dem 2. Hilfsantrag aufrecht zu erhalten.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Louca-Dreher

S. Perryman