

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Dezember 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2195/09 - 3.3.04
Anmeldenummer: 04002239.4
Veröffentlichungsnummer: 1598073
IPC: A61K 35/78, A61K 7/48
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Korianderöl und dieses enthaltende Zubereitungen mit antimikrobieller und antiphlogistischer Wirkung und deren Verwendung

Anmelder:

Universitätsklinikum Freiburg

Einsprechender:

-

Stichwort:

Korianderol/UNIVERSITATSKLINIKUM FREIBURG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84

Schlagwort:

"Hauptantrag und 1. Hilfsantrag - Klarheit (nein)"
"2. und 3. Hilfsantrag - Zulässigkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0205/83, T 337/95, T 0728/98

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2195/09 - 3.3.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04
vom 17. Dezember 2013

Beschwerdeführer: Universitätsklinikum Freiburg
(Anmelder) Hugstetter Strasse 49
D-79106 Freiburg (DE)

Vertreter: Koepe, Gerd L.
Koepe & Partner
Patentanwälte
Postfach 22 12 64
D-80502 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Mai 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04002239.4 aufgrund des Artikels 97(2) EP zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Morawetz
Mitglieder: B. Claes
M.-B. Tardo-Dino

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der die Europäische Patentanmeldung mit der Nr. 04002239.4 (Anmeldetag 2. Februar 2004) mit der Veröffentlichungsnummer EP 1 598 073 und dem Titel "*Korianderöl und dieses enthaltende Zubereitungen mit antimikrobieller und antiphlogistischer Wirkung und deren Verwendung*", zurückgewiesen wurde.
- II. Die Prüfungsabteilung hat entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 22 des ihr vorliegenden Hauptantrags gemäß Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war; der Gegenstand von Anspruch 1 des ihr vorliegenden ersten Hilfsantrags (der identisch war mit Anspruch 1 des Hauptantrags) nicht neu war (Art. 54 EPÜ); der Gegenstand von Anspruch 16 des ihr vorliegenden zweiten Hilfsantrags gemäß Art. 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war; und der beanspruchte Gegenstand des ihr vorliegenden dritten Hilfsantrags nicht auf eine erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) beruhe.
- III. Anspruch 1 des der Prüfungsabteilung vorliegenden Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags lautete:
- "1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl zur antimikrobiellen medizinischen Verwendung."**
(Hervorhebungen durch die Kammer)

- IV. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags (identisch mit dem der Prüfungsabteilung vorliegenden Hauptantrag), oder hilfsweise des ersten, zweiten oder dritten Hilfsantrags (jeweils identisch mit dem der Prüfungsabteilung vorliegenden ersten, zweiten und dritten Hilfsantrag), oder eines neu vorgelegten vierten Hilfsantrag, zu erteilen.
- V. In einem Bescheid gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) vom 24. Juli 2013, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit und bestätigte im Wesentlichen die Entscheidung der Prüfungsabteilung bezüglich des Hauptantrages und des ersten bis dritten Hilfsantrags. Unter Punkt 8 der Mitteilung stellte die Kammer, im Rahmen von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags, zudem fest, dass der Wortlaut **"durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenem Korianderöl"** (Hervorhebung durch die Kammer) unklar sei (Art. 84 EPÜ).
- VI. Mit ihrer Erwiderung vom 14. November 2013 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen zweiten, dritten vierten und fünften Hilfsantrag ein sowie weitere Argumente und Dokumente.
- VII. Am 17. Dezember 2013 fand die mündliche Verhandlung statt. Während der Verhandlung nahm die Beschwerdeführerin die mit Schreiben von 14. November 2013 eingereichten Hilfsanträge zurück und reichte einen neuen zweiten und dritten Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des neuen zweiten Hilfsantrags lautete:

"1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl." (Hervorhebungen durch die Kammer)

Anspruch 1 des neuen dritten Hilfsantrags lautete:

"1. Durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl oder Wasser-in-Öl-Zubereitung, umfassend ein **durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl** zur kosmetischen Verwendung."
(Hervorhebungen durch die Kammer)

VIII. Die folgenden Entgegnungen werden in dieser Entscheidung erwähnt:

D9: Chao und Young (2000), J. Essent. Oil Res.,
Vol. 12, Seiten 639 bis 649.

D13: GB 2359746

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis des mit der Beschwerde begründung eingereichten Hauptantrags, hilfsweise im Umfang des ersten Hilfsantrags eingereicht mit der Beschwerde begründung, oder des zweiten oder dritten Hilfsantrag eingereicht während der mündlichen Verhandlung zu erteilen.

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin können folgendermaßen zusammengefasst werden:

*Hauptantrag und erster Hilfsantrag - Anspruch 1 -
Klarheit*

- Eine "Google"-Suche mit dem Suchbegriff "schonende Wasserdampfdestillation" OR "schonenden Wasserdampfdestillation" OR "schonender Wasserdampfdestillation" ergab 2.520 Ergebnisse/Treffer am 02. Oktober 2013. Die große Mehrzahl bezog sich dabei auf die Gewinnung von ätherischen Ölen. Der Begriff sei somit ganz offensichtlich ein absolut gängiger und durchaus gebräuchlicher Fachterminus bei der Gewinnung von ätherischen Ölen. Die vermeintliche Unklarheit die der Begriff "schonende Wasserdampfdestillation" im alltäglichen Sprachgebrauch haben mag, war daher nicht auf das technische Gebiet der Gewinnung von ätherischen Ölen übertragbar.

- Einem Fachmann auf dem Gebiet der Gewinnung von Korianderölen sei wohl bekannt, dass sehr temperaturempfindliche Substanzen, wie z.B. Germacren B, bei höheren Temperaturen in das entsprechende Elementderivat umgewandelt würde, ungesättigte Verbindungen polymerisieren, enthaltene Ester möglicherweise zersetzt würden oder tertiäre Alkohole dehydriert würden. Es sei einem Fachmann bekannt, auf welche verfahrenstechnische Parameter es bei der "schonenden Wasserdampfdestillation" ankomme und welche technischen Merkmale für dieses Verfahren geeignete Apparaturen aufweisen müssen. Dem Fachmann sei daher bekannt, dass sich ein durch herkömmliche Wasserdampfdestillation einerseits und durch schonende Wasserdampfdestillation hergestelltes

Korianderöl aus Koriandersamen in seiner Zusammensetzung unterscheiden müsse.

- Ein Nachweis der unterschiedlichen Zusammensetzung des durch schonende Wasserdampfdestillation gewonnenen Korianderöls sei nach dem derzeitigen Stand der Technik objektiv nicht zu erbringen, weil es keine verfügbaren Analysemöglichkeiten gäbe, die die Zusammensetzung der überaus komplexen ätherischen Öle in der Summe ihrer Bestandteile bis zu 100% genau aufzuschlüsseln vermögen (siehe Dissertationsschrift von Carsten Blum, angefertigt am Institut für Pharmazie, Abteilung für Pharmazeutische Biologie, an der Universität Hamburg, siehe insbesondere Seiten 4-169 bis 4-171). Daher könne die Differenzierung des erfindungsgemäßen Korianderöls nicht allein aufgrund der strukturellen Zusammensetzung erfolgen. Genau für diesen Fall sehe die Rechtsprechung den Nachweis aus zwingenden Überlegungen vor. Somit sei im vorliegenden Fall für den Nachweis der Unterschiedlichkeit ausreichend, dass ein Fachmann auf Grund zwingender, mit dem allgemeinen Fachwissen in Einklang stehender Überlegungen zu dem Ergebnis kommen müsse, dass sich ein durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen hergestelltes Korianderöl aufgrund der Temperaturempfindlichkeit einer Vielzahl von höchstsensiblen Bestandteilen, die unbestritten sei, und deren Neigung zu Abbau- oder Umlagerungsreaktionen, von einem herkömmlich durch Wasserdampfdestillation hergestellten Öl unterscheiden müsse, da nur unter den schonenden Verfahrensparametern Seitenreaktionen ausgeschlossen werden können (siehe Entscheidung T 205/83).

Zweiter und dritter Hilfsantrag - Zulässigkeit

- Die beiden Anträge definierten die Erfindung in einer klarer Weise und sollten deswegen zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag und erster Hilfsantrag - Anspruch 1 - Klarheit

2. Die Beschränkung der beanspruchten Erfindung auf Gegenstände die sich auf "durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl" beziehen statt lediglich auf "Korianderöl", wie in der ursprüngliche Anmeldung, wurde von der Anmelderin während des Prüfungsverfahrens vorgenommen, um verschiedene Neuheitseinwände der Prüfungsabteilung auszuräumen.
3. Es wurde von der Beschwerdeführerin vorgetragen, dass sich ein Korianderöl, das mittels "konventioneller", herkömmlicher Wasserdampfdestillation hergestellt wurde und welches aus dem Stand der Technik bekannt war (siehe z.B. Entgegenhaltung (D9), Seite 4, letzter Absatz und die publizierte Anmeldung, Paragraph [0006]), technisch von einem Korianderöl das mittels "**schonender**" Wasserdampfdestillation hergestellt wird unterscheiden würde.
4. Wie schon in Sektion V erwähnt, hatte die Kammer, in ihrem Bescheid vom 24. Juli 2013 gemäß Artikel 15(1)

VOBK, unter Punkt 8 und im Rahmen von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags (der identisch ist mit Anspruch 1 des Hauptantrags), der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mitgeteilt, dass der Wortlaut "durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenem Korianderöl" unklar sei (Art. 84 EPÜ) und keine eindeutigen technischen Merkmale des Korianderöls herbeiführe, die die beanspruchte Verwendung neu gegenüber den im Stand der Technik veröffentlichten Verwendungen mache.

5. Paragraph [0006] der Beschreibung der publizierte Anmeldung, ist zu entnehmen, dass im Stand der Technik "*[k]orianderöl wird in der Regel durch Wasserdampfdestillation aus den getrockneten reifen Samen gewonnen*". Dies wird im vorliegenden Stand der Technik bestätigt (siehe z.B. die Entgegenhaltungen (D9), letzter Paragraph auf Seite 643 und (D13), Zeilen 10 bis 16). Paragraph [0035] ist die einzige Stelle in der publizierten Anmeldung die das Konzept der schonenden Wasserdampfdestillation erwähnt: "*Erfindungsgemäß ist es möglich, Korianderöl in reiner Form einzusetzen. Reines Korianderöl ist im Rahmen der vorliegende Beschreibung oder der Patentansprüche das aus den Koriandersamen **regelmäßig durch schonende** Wasserdampfdestillation gewonnene Öl, dessen wesentliche Komponente oben genannt wurden.*" (Hervorhebungen durch die Kammer). Die Kammer stellt daher fest, dass in der Beschreibung der publizierten Anmeldung zwischen Korianderöl das "durch Wasserdampfdestillation" gewonnen wird und Korianderöl das "durch **schonende** Wasserdampfdestillation" gewonnen wird, differenziert wird.

6. In ihre Entscheidung hat die Prüfungsabteilung die Meinung geäußert, dass das Wort "schonend" **sehr vage** sei (siehe Punkt 2, letzter Absatz der Entscheidungsbegründung). Die Kammer stimmt dieser Meinung zu. Es ist weiterhin unstrittig, dass weder die Beschreibung der publizierten Anmeldung, noch irgendeines der im Verfahren zitierten Dokumente des Stands der Technik, einen Anhaltspunkt für den Fachmann bieten, welche technischen Merkmale eine herkömmliche Wasserdampfdestillation, die sowohl in der Anmeldung als auch im Stand der Technik beschrieben wird, von einer "schonenden" Wasserdampfdestillation unterscheiden würde und/oder wie das dadurch gewonnene Korianderöl technisch zu unterscheiden ist.

7. Art. 84 EPÜ, i.V.m. Regel 43(1) EPÜ, sieht vor, dass die Ansprüche deutlich seien müssen und durch Nennung der technischen Merkmale der Erfindung den Gegenstand anzugeben haben, für den Schutz begehrt wird. Diese Erfordernisse gewährleisten, dass die Öffentlichkeit nicht im Unklaren darüber bleibt, welcher Gegenstand von den Ansprüchen umfasst wird und welcher nicht. Aus diesem Grundsatz der Rechtssicherheit folgt in der Überzeugung der Kammer, dass Ansprüche als nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ anzusehen sind, wenn sie nicht erlauben, diese Unterscheidung zu treffen. Ansprüche, die ein unklares technisches Merkmal enthalten, führen zu Unsicherheit über den tatsächlich von den Ansprüchen umfassten Gegenstand. Wegen dieses Mangels an Rechtssicherheit sind solche Ansprüche somit nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ. Dies gilt umso mehr, wenn das unklare Merkmal für die Abgrenzung des beanspruchten Gegenstandes vom Stand der Technik wesentlich ist (siehe (siehe Entscheidung T 337/95, ABl.

EPA 1996, 628, Punkte 2.2 bis 2.5 der
Entscheidungsgründe und Entscheidung T 728/98, ABl. 2001,
319, Leitsatz I).

8. Im vorliegenden Fall ist der Begriff "schonende Wasserdampfdestillation" an sich vage und soll dennoch dienen, den beanspruchten Gegenstand von dem Stand der Technik abzugrenzen (siehe Punkt 3, oben). Es folgt aus der Erörterung unter Punkt 8, oben, dass Anspruch 1 nicht das grundsätzliche Kriterium für Klarheit erfüllt, wie es in der Rechtsprechung dargelegt wird.

9. Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, dass eine "Google"-Suche am 02. Oktober 2013 deutlich gemacht habe, dass der Begriff "schonende Wasserdampfdestillation" ein absolut gängiger und durchaus gebräuchlicher Fachterminus bei der Gewinnung von ätherischen Ölen sei. Eine "schonende Wasserdampfdestillation" verhindere, dass sehr temperaturempfindliche Substanzen chemischer Veränderungen untergingen. Weiterhin sei einem Fachmann auf dem Gebiet der Gewinnung von Korianderölen wohl bekannt, auf welche verfahrenstechnische Parameter es bei der "schonenden Wasserdampfdestillation" ankäme und welche technischen Merkmale eine für dieses Verfahren geeignete Apparatur aufweisen müsse. Dem Fachmann sei daher auch bekannt, dass sich ein durch herkömmliche Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen einerseits und durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen hergestelltes Korianderöl andererseits in seiner Zusammensetzung unterscheiden müsste.

10. Unabhängig von der Tatsache, dass die von der Beschwerdeführerin durchgeführte "Google"-Suche mehr als neun Jahre nach dem Anmeldetag durchgeführt wurde,

stellt die Kammer hierzu fest, dass die Argumentation der Beschwerdeführerin keinen konkreten Hinweis darauf gibt, welche genauen technischen Verfahrensmerkmale eine Wasserdampfdestillation aufweisen muss, damit sie von einem Fachmann auf dem Gebiet der Korianderölgewinnung als eine "schonende" Wasserdampfdestillation erkannt werden würde. Dies gilt umso mehr für den eindeutigen technischen Unterschied zwischen einem Korianderöl welches durch eine "schonende" bzw. eine herkömmliche Wasserdampfdestillation gewonnen wird. Dieses Argument der Beschwerdeführerin ist daher nicht geeignet die in Punkt 9, oben, festgestellte Unklarheit auszuräumen.

11. Die Beschwerdeführerin hat weiterhin argumentiert, dass es, auch nach derzeitigem Stand der Technik, keine Analysemöglichkeiten gäbe, die die genaue Zusammensetzung von ätherischen Ölen in der Summe ihrer Bestandteile bis zu 100% genau aufschlüsseln könnten. Die differenzierte Beschreibung der Zusammensetzung des durch (schonende) Wasserdampfdestillation gewonnenen Korianderöls sei daher nicht möglich. Nach Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei es in so einen Fall ausreichend, dass ein Fachmann auf Grund zwingender, mit dem allgemeinen Fachwissen in Einklang stehender Überlegungen zu dem Ergebnis kommen muss, dass sich ein durch "schonende" Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen hergestelltes Korianderöl von einem herkömmlich durch Wasserdampfdestillation hergestellten Öl unterscheiden muss. Im vorliegenden Fall sei dies, aufgrund der Temperaturempfindlichkeit einer Vielzahl von höchstsensiblen Bestandteilen deren Neigung zu Abbau- oder Umlagerungsreaktionen nur unter den "schonenden" Verfahrensparametern Seitenreaktionen ausgeschlossen werden können, gegeben. In diesem

Zusammenhang wurde auf die Entscheidung T 205/83 (ABl. EPA, 1985, 363) verwiesen.

12. Die Kammer kann diesem Argument aber nicht zustimmen. Erstens ist zu bemerken, das die Kammer in der Entscheidung T 205/83, *supra*, sich mit der *Neuheit* eines durch Verfahrensparameter definierten polymeren Erzeugnisses und die Anforderungen an die Neuheitsabgrenzung von solchen Erzeugnissen (siehe Leitsätze 1 und 2) und nicht mit der Klarheit von solchen Erzeugnissen befasst hat. Schon aus diesem Grund kann die angeführte Entscheidung nicht von direkter Relevanz für den vorliegenden Fall sein. Zweitens bemerkt die Kammer, dass die Entscheidung T 205/83, *supra*, im zweiten Leitsatz, im Rahmen der Neuheitsabgrenzung von einem chemischen Erzeugnis das nicht durch stoffliche Merkmale (Stoffparameter), sondern nur durch seine Herstellungsweise (Verfahrensparameter) definierbar ist, aufgeführt, dass es dafür ausreicht, "dass deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse dargelegt werden" (Hervorhebungen durch die Kammer). Wie schon in Punkt 11, oben, ausgeführt, hat die Beschwerdeführerin solche deutliche Unterschiede in den Eigenschaften aber nicht eindeutig identifizieren können. Die Kammer stellt daher fest, dass diesem von der Beschwerdeführerin angeführten Argument nicht gefolgt werden kann.

13. Im Hinblick auf die oben angeführten Überlegungen, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Begriff "durch "schonende" Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen hergestelltes Korianderöl" unklar ist und, dass folglich Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags nicht die Erfordernisse von Art. 84 EPÜ erfüllen.

Zweiter und dritter Hilfsantrag - Zulässigkeit

14. Nach der Anhörung der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung bezüglich der Klarheit der Ansprüche des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags, wurde von der Beschwerdeführerin ein neuer zweiter und dritter Hilfsantrag eingereicht (siehe Sektion VII, oben).
15. Gemäß Art. 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Anspruch 1 beider Hilfsanträge beinhaltet weiterhin das Merkmal, das die Kammer als unklar ansieht (siehe Punkt 13, oben). Die Kammer sieht deswegen keinen Grund diesen Anträgen zu berücksichtigen.
16. Daher hat die Kammer entschieden, in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13(1) VOBK, die verspäteten Anträge nicht in das Verfahren zuzulassen.

Verfahrensrelevante Bemerkung

17. Sowohl während dem schriftlichen Verfahren als auch während der mündlichen Verhandlung, wurde neben dem Thema der Klarheit (Art. 84 EPÜ) des Merkmals "durch schonende Wasserdampfdestillation aus Koriandersamen gewonnenes Korianderöl", auch die Frage der Patentierbarkeit von Verfahren (Verwendungen) mit sowohl

therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung unter Art. 53 c) EPÜ erörtert (hauptsächlich in Bezug auf Anspruch 22 des Hauptantrags). Angesichts der oben begründeten Entscheidung bezüglich der mangelnden Klarheit von Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags, sieht die Kammer jedoch keinen Anlass ihre Auffassung bezüglich Art. 53 c) EPÜ zu begründen.

18. Die Beschwerde wurde folglich zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellebeamte:

Die Vorsitzende:

P. Cremona

R. Morawetz