

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Mai 2012**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0433/11 - 3.3.04

**Anmeldenummer:** 06006149.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1837029

**IPC:** A61K 36/185

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Zusammensetzung zur Vorbeugung und Behandlung von  
Erkältungskrankheiten

**Patentinhaber:**

Pandalis, Georgios

**Einsprechende:**

Krewel Meuselbach GmbH  
LR Health and Beauty Systems GmbH

**Stichwort:**

Erkältungskrankheiten/PANDALIS

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 83, 84, 101(1), 111(1), 114(2), 123(2)(3)  
EPÜ R. 80, 124  
VOBK Art. 6(4), 12(2), 13(1)(3)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit von spät eingereichten Anträgen (ja)"

"Hauptantrag: Regel 80 EPÜ, Klarheit (ja) - unzulässige Erweiterung, Neuheit (nein)"

"Zulässigkeit neuer Einspruchsgrund unter Art. 100 (b) EPÜ und/oder Äusserungen zu Art. 83 EPÜ (nein)"

"Antrag Geschäftsführer einer Partei Ausführungen zum Stand der Technik machen zu lassen (nein)"

"Zulässigkeit von neuen Argumenten: Neuheit (nein), Erfinderische Tätigkeit (ja)"

"1. Hilfsantrag: Regel 80 EPÜ, Klarheit, Neuheit, Erfinderische Tätigkeit (ja) - unzulässige Erweiterung (nein)"

"Anpassung der Beschreibung in erster Instanz (ja)"

"Berichtigung der Niederschrift der mündlichen Verhandlung (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/83, G 0002/88, G 0009/91, R 0011/11, T 0254/93,  
T 0922/94, T 0486/01, T 0669/01, T 0836/01, T 0509/04,  
T 0892/04, T 1685/07, T 1721/07, T 0232/08, T 1069/08,  
T 1621/09

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0433/11 - 3.3.04

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04  
vom 24. Mai 2012

**Beschwerdeführer I:**  
(Patentinhaber)

Pandalis, Georgios  
Füchtenweg 3  
D-49219 Glandorf (DE)

**Vertreterin:**

Goldbach, Klara  
Grünecker, Kinkeldey,  
Stockmair & Schwanhäusser  
Leopoldstrasse 4  
D-80802 München (DE)

**Beschwerdeführerin II:**  
(Einsprechende 01)

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstrasse 2  
D-53783 Eitorf (DE)

**Vertreter:**

Jönnsen, Hans-Peter  
von Kreisler Selting Werner  
Deichmannhaus am Dom  
Bahnhofsvorplatz 1  
D-50667 Köln (DE)

**Beschwerdeführerin III:**  
(Einsprechende 02)

LR Health and Beauty Systems GmbH  
Kruppstrasse 55  
D-59227 Ahlen (DE)

**Vertreterin:**

Morawski, Birgit  
Maikowski & Ninnemann  
Patentanwälte  
Postfach 15 09 20  
D-10671 Berlin (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1837029 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 14. Januar 2011.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Rennie-Smith  
**Mitglieder:** B. Claes  
G. Alt

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 1 837 029 mit der Bezeichnung "*Zusammensetzung zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten*" wurde auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung Nr. 06006149.6 erteilt. Das Patent umfasste dreizehn Ansprüche. Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch, lautete wie folgt:

"1. Verwendung von Cistus zur Herstellung einer Zusammensetzung zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 betrafen besondere Ausführungsformen der Verwendung gemäß Anspruch 1.

II. Gegen das Patent legten die zwei Einsprechenden unter Berufung auf den Einspruchgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ, den sie mit mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) begründeten, Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents.

III. Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. Oktober 2010 wurde das Patent auf der Basis eines während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten ersten Hilfsantrags aufrechterhalten. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der mit Schreiben vom 25. Juni 2010 eingereichte Hauptantrag die Erfordernisse des EPÜ im Hinblick auf Artikel 52 (1) und 56 EPÜ nicht erfülle.

Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung lautete wie folgt:

"1. Verwendung von Cistus zur Herstellung einer Zusammensetzung **mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren** zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst." (Hervorhebung durch die Kammer)

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 betrafen besondere Ausführungsformen der Verwendung gemäß Anspruch 1.

Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung gemäß des 1. Hilfsantrags war identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags, beinhaltete aber am Ende den Zusatz "und die Pflanze aus Cistus incanus ausgewählt wird".

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 betrafen besondere Ausführungsformen der Verwendung gemäß Anspruch 1.

- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legten der Patentinhaber (im Folgenden Beschwerdeführer I) und die Einsprechenden 01 und 02 (im Folgenden Beschwerdeführerinnen II bzw. III) Beschwerde ein.
- V. Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2011 reichte die Beschwerdeführerin III neun weitere Entgegenhaltungen ein und brachte vor, dass der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags weder die Erfordernisse von Artikel 54 EPÜ erfülle, insbesondere im Hinblick auf die Entgegenhaltung D1, noch die von Artikel 56 EPÜ.

- VI. In ihrer Beschwerdebeurteilung vom 20. Mai 2011 reichte die Beschwerdeführerin II fünf weitere Entgegnungen ein und argumentierte, dass Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen ersten Hilfsantrags nicht die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ erfülle.
- VII. In seiner Beschwerdebeurteilung vom 24. Mai 2011 beantragte der Beschwerdeführer I die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im Umfang des vor der Einspruchsabteilung anhängigen Hauptantrags aufrechtzuerhalten (siehe Sektion III oben).
- VIII. Mit ihren Schreiben vom 19. September 2011 und 6. Oktober 2011 nahmen die Beschwerdeführerinnen III bzw. II zur Beschwerdebeurteilung des Beschwerdeführers I Stellung.
- IX. Am 9. November 2011 wurden die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung am 29. Februar 2012 geladen.
- X. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2011 reichte der Beschwerdeführer I drei Hilfsanträge ein. Der zweite Hilfsantrag entsprach dem von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen ersten Hilfsantrag.
- XI. In ihren Schreiben vom 26. Januar 2012 und 10. Januar 2012 nahmen die Beschwerdeführerinnen II und III unter anderem zu den vom Beschwerdeführer I neu eingereichten Anträgen Stellung.
- XII. In einer Mitteilung vom 31. Januar 2012 gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern (VOBK) teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung zu bestimmten, in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Punkten mit.

XIII. Mit Schreiben von 6. Februar 2012 reichte der Beschwerdeführer I einen neuen Hauptantrag und sieben neue Hilfsanträge ein. Der Hauptantrag sowie der 2., 4. und 6. Hilfsantrag basierten auf dem bereits vorliegenden Hauptantrag, und den am 21. Dezember 2011 eingereichten 1., 2. und 3. Hilfsantrag, wobei in Anspruch 1 der Ausdruck "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" aufgenommen und das Wort "zur" durch "bei" ersetzt worden war.

Anspruch 1 des neuen Hauptantrags lautete:

"1. Verwendung von Cistus zur Herstellung einer Zusammensetzung mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur **Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren bei** der Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst." (Hervorhebung durch die Kammer)

In Anspruch 1 des 1., 3., 5. und 7. Hilfsantrags wurde die obengenannte Änderung ebenfalls aufgenommen und zusätzlich spezifiziert, dass es sich um "durch Rhinoviren hervorgerufene" Erkältungskrankheiten handelt.

XIV. Am 1. März 2012 wurde der Termin für die mündliche Verhandlung, die ursprünglich für den 29. Februar 2012 angesetzt war, auf den 24. Mai 2012 verlegt.

XV. Am 24. Mai 2012 fand die mündliche Verhandlung statt. Die Beschwerdeführerinnen II und III beantragten, die die vom Beschwerdeführer I mit Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Anträge nicht in das Verfahren zuzulassen. Während der mündlichen Verhandlung reichte der Beschwerdeführer I einen neuen ersten Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 des neuen ersten Hilfsantrags beschränkte sich im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags auf die Prophylaxe und lautete:

"1. Verwendung von Cistus zur Herstellung einer Zusammensetzung mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren bei der Prophylaxe von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 12 betrafen besondere Ausführungsformen der Verwendung gemäß Anspruch 1.

XVI. In dieser Entscheidung wird auf folgende Entgegenhaltungen Bezug genommen:

D1: Urheimische Notizen, Ausgabe 4/2003 (Verlag: Haus der Urheimischen Gesundheit)

D4: Präparatelite der Naturheilkunde (1998), 18. Auflage (Verlag: Urban & Schwarzenberg)

D7: Blank (2005), Deutsche Apothekerzeitung, Band 46, Seite 40-41.



- D16: Harnisch (2000), *Cystus*, Gesundheit und Schönheit aus der griechischen Wildpflanze (Turm Verlag).
- D19: Dimova *et al.* International Journal of Pharmaceutics, Vol. 263, Siten 95-103.
- D20: De Meyer *et al.* (1991), J. Med. Chem., Vol. 34, Seiten 736-746.
- D22: Enomoto *et al.* (2004), Biol. Pharm. Bull., Vol. 27, No. 7, Seiten 1140-1143.
- D23: Kaul *et al.* (1985), J. Med. Virology, Vol. 15, Seiten 71-79.

XVII. Zu den für diese Entscheidung relevanten Punkten trug der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) im Wesentlichen Folgendes vor:

*Zulässigkeit der mit Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Anträge*

Die Änderung in Anspruch 1 des Hauptantrags sei eine Reaktion auf die Mitteilung der Kammer vom 31. Januar 2012, die unter Punkt 4 befunden hatte, dass das Merkmal "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren" ein inhärentes Stoffmerkmal darstelle, das die zu behandelnden Krankheiten nicht einschränke. Der geänderte Hauptantrag sei eine Woche nach Erhalt der Kammermitteilung eingereicht worden. Das nun zusätzlich eingefügte Merkmal "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" präzisiere noch einmal, dass die zu behandelnden Krankheiten von Rhinoviren hervorgerufen würden. Anspruch 1 definiere keine neue medizinische

Indikation. Daher stelle die Tatsache, dass das neue Merkmal der Beschreibung entnommen sei, auch kein Problem dar.

Durch die Änderung entstehe kein neuer Fall, denn die zwei Phasen der Krankheit seien schon während des Einspruchsverfahrens erörtert worden.

#### *Hauptantrag*

#### *Regel 80 EPÜ*

Der geänderte Anspruch 1 erfülle die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ, weil er Einwände bezüglich der erfinderischen Tätigkeit ausräume.

#### *Artikel 84 und 123 (2), (3) EPÜ*

Die Änderung in Anspruch 1, die gegenüber der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung (siehe Sektion III oben) vorgenommen worden sei, präzisiere, dass nur solche Erkältungskrankheiten gemeint seien, die von Rhinoviren ausgelöst würden und dass somit auch die antivirale Aktivität von Cistus zum Einsatz komme.

Die Änderung werde durch die Offenbarung auf Seite 16, 2. Absatz der Beschreibung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gestützt (Artikel 123 (2) EPÜ). Der letzte Satz dieses Absatzes "[d]amit ist eine hemmende Wirkung des Cistus-Extrakte [sic] auf [sic] Infektiosität von Rhinoviren bewiesen" beziehe sich auf alle beschriebenen Zusammensetzungen (siehe Seite 9, Zeilen 21 bis 23 und Seite 8, Zeilen 1 bis 8).

Der Hauptantrag genüge außerdem den Erfordernissen der Artikel 84 und 123 (3) EPÜ.

*Antrag auf Einführung eines neuen Einspruchsgrunds und Antrag, sich zu Artikel 83 EPÜ äußern zu dürfen*

Der Einführung des Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPÜ stimme er nicht zu, und der Einspruchsgrund könne auch von der Kammer nicht eingeführt werden.

Eine nach der Patenterteilung vorgenommene und gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zulässige Änderung in einem Anspruch könne keine neuen Einwände unter Artikel 83 EPÜ begründen, also Einwände, die nicht schon während der Einspruchsfrist hätten formuliert werden können.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

Es könne angenommen werden, dass die in der Entgegenhaltung D1 beschriebenen Produkte, die mit Cystus® gekennzeichnet seien, Bestandteile der Pflanze *Cistus* beinhalteten.

In der Entgegenhaltung D1 sei aber nur die Gabe von Cystus®-Produkten als Entzündungshemmer zur Behandlung der Symptome eines Schnupfens beschrieben. Dieser Effekt beruhe auf einer Wirkung in der zweiten Phase einer Erkältungskrankheit. Es werde keine antivirale Wirkung für Cystus® beschrieben.

Anspruch 1 beziehe sich nur auf von Rhinoviren hervorgerufene Erkältungskrankheiten. Das Merkmal "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" sei als eine

Zeitangabe aufzufassen, nämlich in dem Sinne, dass die antivirale Wirkung von Cistus-Zusammensetzungen in der ersten Phase einer Erkältungskrankheit auftrete und diese somit als "Penetrationshemmer" wirkten. Der Anwendung von Cistus-Zusammensetzungen im Streitpatent liege demnach eine andere als die in der Entgegenhaltung D1 beschriebene Wirkung zugrunde. Zudem beschreibe die Entgegenhaltung D1 die Behandlung einer anderen Patientengruppe als der Gegenstand von Anspruch 1. Die anspruchsgemäße Wirkung von Cistus sei nicht bloß eine Erklärung eines therapeutischen Effektes, der bei der Anwendung von Cistus gemäß der Entgegenhaltung D1 entstehe (siehe auch Entscheidung T 836/01, Punkt 8 der Entscheidungsgründe), sondern führe zu einer neuen therapeutischen Anwendung von Cistus, nämlich zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren bei der Bekämpfung der Virusinfektion in der ersten Phase einer Erkältungskrankheit, die von Rhinoviren hervorgerufen werde.

Die Situation im vorliegenden Fall sei grundsätzlich von derjenigen zu unterscheiden, die der Entscheidung T 254/93 zugrunde gelegen habe, da in diesem Fall im Stand der Technik überhaupt noch kein technischer Effekt bekannt gewesen sei. Die technischen Umstände des vorliegenden Patents ähnelten denjenigen, die zu der Entscheidung T 509/04 geführt hätten. Gemäß dieser Entscheidung sei die Neuheit auch dann zu bejahen, wenn der technische Effekt (hier: Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren) inhärent in der im Stand der Technik beschriebenen medizinischen Anwendung auftrete.

Die Entscheidung T 892/04 komme nicht zum Tragen, da es sich dort um einen nicht-medizinischen Fall handle.

*Antrag, dass der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin II Ausführungen zur Entgegnhaltung D1 machen dürfe*

Der Antrag, dass der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin II Ausführungen zur Entgegnhaltung D1 sei abzuweisen.

*1. Hilfsantrag*

*Artikel 84 und 123 (2), (3) EPÜ und Regel 80 EPÜ*

Anspruch 1 genüge den Erfordernissen der Artikel 84 und 123 (2), (3) und der Regel 80 EPÜ.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

*Entgegnhaltung D1*

Anspruch 1 sei auf die Prophylaxe von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten beschränkt und somit auf eine Anwendung vor Ausbruch der Erkrankung. Das Produkt werde also als "Infektblocker" eingesetzt.

Die Entgegnhaltung D1 beinhalte keinen Hinweis darauf, dass Cystus® dementsprechend eingesetzt werden könne. Die beschriebene Wirkung von Cystus® zur Immunanregung könne nicht mit "Hemmung der Infektiosität" gleichgesetzt werden. Auch könne diese Wirkung zur Prophylaxe bei allen möglichen Krankheiten dienen, also nicht nur bei durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten.

Außerdem beschreibe die Entgegenhaltung D1 eine abschwellende und entzündungshemmende Wirkung von Cystus®. Wenn diese Symptome, also Schwellung und Entzündung, jedoch vorhanden seien, bedeute dies, dass die Krankheit bereits ausgebrochen sei. Die in der Entgegenhaltung D1 beschriebene abschwellende und entzündungshemmende Wirkung sei also keine prophylaktische Anwendung.

*Zulässigkeit von Neuheitsargumenten, die sich auf die Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 stützen und von Argumenten bezüglich der erfinderischen Tätigkeit, die sich auf die Entgegenhaltungen D4 und D7 stützen*

Alle nicht schon in der Beschwerdebegründungen von den Beschwerdeführerinnen II und III vorgebrachten Argumente gegen die Neuheit des beanspruchten Gegenstands des 1. Hilfsantrags, insbesondere die auf den Entgegenhaltungen D4, D7 und/oder D16 beruhenden, seien von der Kammer als verspätet zurückzuweisen.

Es solle den Beschwerdeführerinnen II und III auch nicht gestattet werden, eine Argumentationskette zur erfinderischen Tätigkeit aufzubauen, die sich auf die Entgegenhaltungen D4 und/oder D7 beziehe.

*Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

Nächstliegender Stand der Technik sei die Entgegenhaltung D1. Im medizinischen Bereich könne die zu lösende Aufgabe nicht als eine "alternative Verwendung" eines bekannten Produkts formuliert werden. Die im Hinblick auf die Entgegenhaltung D1 zu lösende Aufgabe sei daher die "Bereitstellung eines Produkts zur

Prophylaxe von Erkältungskrankheiten, die von Rhinoviren hervorgerufen werden". Die Entgegenhaltung D1 allein liefere die beanspruchte Lösung nicht.

Die Entgegenhaltung D16 beschreibe eine Vielzahl von Behandlungsbereichen, aber nur auf Seite 93 ff. werde eine Patientin mit häufig wiederkehrenden Erkältungssymptomen beschrieben, die mit Antibiotika behandelt worden sei. Auf Seite 35 der Entgegenhaltung D16 werde beschrieben, dass Cystus ein natürlicher Bakterienkiller sei und im Körper auch Pilze und sogar Viren bekämpfen könne, und auf Seite 36 werde eine mögliche prophylaktische Wirkung von Cystus gegen Pilze und Bakterien beschrieben. Der Hinweis auf Rhinoviren und durch diese hervorgerufene Erkältungskrankheiten fehle aber völlig.

Die Entgegenhaltung D7 beschreibe lediglich die antivirale Wirkung von polyphenolreichen Extrakten im Allgemeinen (siehe Seite 41, linke Spalte, Zeilen 25 bis 28) und von einem Cistrose-Extrakt (siehe Seite 41, linke Spalte, Zeile 39 ff.). Die dort beschriebene Hemmung der Vermehrung des Vogelgrippevirus und des Influenzavirus durch einen Cistrose-Extrakt beruhe auf dem Verklumpen der Außenhüllenproteine der Viren. Rhinoviren hätten aber keine Hülle, und somit könne Entgegenhaltung D7 nicht zur beanspruchten Lösung beitragen.

Auch die Entgegenhaltungen D19 und D20, sowie weitere ähnliche Entgegenhaltungen, können nicht zur beanspruchten Lösung beitragen, weil sie lediglich beschrieben, dass Cystus viele unterschiedliche

Flavenoide enthalte, wobei auch die Spezifische chemisch beschrieben werden.

Die Entgegenhaltung D4 betreffe eine Rachenentzündung und beziehe sich daher nicht auf eine von Rhinoviren hervorgerufene Erkältungskrankheit. Auch diese Entgegenhaltung könne daher nicht zur beanspruchten Lösung beitragen

Keines der vorliegenden Dokumente nehme daher, ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik D1 und im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe, den beanspruchten Gegenstand vorweg. Somit sei die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gegeben.

XVIII. Zu den für diese Entscheidung relevanten Punkten trugen die Beschwerdeführerinnen II und III (Einsprechende 01 und 02) im Wesentlichen Folgendes vor:

*Zulässigkeit der mit Schreiben vom 6. Februar 2012 vom Beschwerdeführer I eingereichten Anträge*

Der Hauptantrag sei drei Wochen vor der ursprünglich am 29. Februar 2012 anberaumten mündlichen Verhandlung eingereicht worden. Dieser Zeitpunkt sei so spät, dass schon diese Tatsache allein im Hinblick auf die Entscheidung R 11/11, in der die bereits mit der Beschwerde begründung eingereichten Hilfsanträge für unzulässig erklärt wurden, ausreichen sollte, um zu begründen, dass der Antrag nicht in das Verfahren zugelassen werden sollte.



Sämtliche Kriterien für die Nichtzulassung verspäteter Anträge, die in der Entscheidung T 1685/07 aufgestellt oder zusammengefasst worden seien (siehe Punkt 6.4 der Entscheidungsgründe), seien erfüllt. Es gebe keine neue Sachlage, die das verspätete Einreichen rechtfertigen könnte. Durch die Anspruchsänderung werde ein gänzlich neuer Fall geschaffen ("fresh case"). Da sich die Anwendung jetzt auf die erste Phase der Krankheit beschränke, beziehe sich Anspruch 1 nun auf eine neue Indikation, die vorher nie diskutiert worden sei. Das aus der Beschreibung entnommene Merkmal sei weder recherchiert noch von der Prüfungs- oder der Einspruchsabteilung geprüft worden. Außerdem würden durch das hinzugefügte Merkmal keine Einwände gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ behoben, vielmehr führe es auch noch zu Problemen nach Artikel 123 (2) EPÜ.

#### *Hauptantrag*

Es wurden keine Einwände unter Artikel 84 und 123 (3) und Regel 80 EPÜ formuliert.

#### *Artikel 123 (2) EPÜ*

Die als Basis für die Änderung angegebene Passage auf Seite 16, 2. Absatz der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehe sich auf die die Infektiosität von Rhinoviren hemmende Wirkung von Cistus-**Extrakten**, während Anspruch 1 diese Wirkung Zusammensetzungen aus Cistus-**Pflanzen** im allgemeinen zuschreibe. Dass Zusammensetzungen aus Cistus-**Pflanzen** aber nicht mit Cistus-Extrakten gleichzusetzen seien, werde aus der Passage auf Seite 8, Zeilen 1 bis 8 der ursprünglichen Beschreibung deutlich, wo die

erfindungsgemäße Zusammensetzung als aus getrockneten Pflanzenbestandteilen, dem Pflanzensaft oder Extrakten bestehend beschrieben werde. Die Änderung verstoße deswegen gegen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

*Antrag auf Einführung eines neuen Einspruchsgrunds und Antrag, sich zu Artikel 83 EPÜ äußern zu dürfen*

Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 (siehe oben Sektion I) beinhalte Anspruch 1 jetzt explizit einen Wirkungsmechanismus: "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren". Dies schaffe einen neuen Sachverhalt, und daher müsse der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 (b) EPÜ erörtert werden.

Genauso, wie eine Änderung in einem Anspruch nach der Patenterteilung unter Artikel 123 (2) EPÜ geprüft werden müsse, sollte auch für diese Änderung eine Prüfung gemäß Artikel 83 EPÜ möglich sein. In der Entscheidung T 922/94 werde dieser Punkt genauso gesehen.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

Die Entgegenhaltung D1 beschreibe auf Seite 2, linke Spalte, Zeilen 3 bis 21, dass ein Schnupfen durch Rhinoviren hervorgerufen werden könne, die in die Nasenschleimhäute eindringen. Die Entgegenhaltung beschreibe auch die Verwendung von Nasentropfen (auf der Basis von Cystus®) zur Behandlung einer - mit Schnupfen üblicherweise einhergehenden - verstopften Nase. Die in Cystus® enthaltenen Polyphenole wirkten dabei abschwellend und entzündungshemmend. Somit sei in der Entgegenhaltung D1 die Verwendung von Cystus® zur

Behandlung von durch Rhinoviren hervorgerufenem Schnupfen eindeutig neuheitsschädlich vorweggenommen.

Es sei für den Fachmann nicht ersichtlich, warum die *Cistus*-Zusammensetzung des Streitpatents eine antivirale Aktivität gegen Rhinoviren aufweisen sollte, nicht aber der *Cystus*®-Extrakt der Entgegenhaltung D1.

Die im Streitpatent beschriebene antivirale Aktivität gegen Rhinoviren stelle eine bloße funktionelle Charakterisierung des bereits bekannten *Cistus*-Extrakts dar und liefere somit lediglich eine Erklärung des aus der Entgegenhaltung D1 bereits bekannten Phänomens. Dies könne dem beanspruchten Gegenstand keine Neuheit verleihen (siehe Entscheidungen T 254/93 und G 2/88). Die Neuheit könne nur dann akzeptiert werden, wenn die (angeblich) neue technische Wirkung auch zu einer tatsächlich neuen Anwendung führe (siehe Entscheidung G 1/83). Dieses Prinzip sei so auch in den ähnlich gelagerten Fällen der Entscheidungen T 669/01 (Punkt 23 der Entscheidungsgründe) und T 486/01 (Punkt 8 der Entscheidungsgründe) bestätigt worden. Im vorliegenden Fall seien die in der Entgegenhaltung D1 und Anspruch 1 des Streitpatents beschriebenen Anwendungen aber identisch.

Anspruch 1 beschränke sich nicht auf den technischen Effekt der antiviralen Wirksamkeit von *Cistus* gegen Rhinoviren, der zu einer Bekämpfung der Virusinfektion in der ersten Phase einer Erkältungskrankheit führe. Die ursprüngliche Virusinfektion und die anschließende Entzündungsreaktion bei einem Schnupfen stellten zwar zwei voneinander unabhängige Prozesse dar, jedoch umfasse Anspruch 1 kein Merkmal, das zwischen diesen

zwei Stufen des Krankheitsverlaufs unterscheide. Der Anspruch bestimme also den Zeitpunkt der Medikamentengabe nicht. Dass zeige sich auch darin, dass gemäß Anspruch 1 sowohl die Prophylaxe von Erkältungskrankheiten beansprucht, in der eine Virusinfektion noch gar nicht eingetreten sei.

*Antrag der Beschwerdeführerin II, dass ihr Geschäftsführer Ausführungen zur Entgegnung D1 machen dürfe*

Vom Vertreter der Beschwerdeführerin II wurde beantragt, den in der mündlichen Verhandlung anwesenden Dr. Schierstedt in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer eigene Ausführungen hinsichtlich der Entgegnung D1 machen zu lassen.

Die Ablehnung dieses Antrags durch die Kammer während der mündlichen Verhandlung verletze das Recht der Beschwerdeführerin II auf rechtliches Gehör.

*1. Hilfsantrag*

*Artikel 84 und 123 (2), (3) und Regel 80 EPÜ*

Es wurden keine Einwände unter Artikel 84 und 123 (2), (3) und Regel 80 EPÜ erhoben.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

*Entgegnung D1*

Unter "Prophylaxe" seien Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten und gesundheitlichen Komplikationen zu

verstehen. In der Entgegenhaltung D1 seien auf Seite 2 im "*Urheimisch durch die Erkältungszeit*" betitelten Kapitel zahlreiche Maßnahmen zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten, d. h. zur Prophylaxe, aufgelistet. So werde darauf hingewiesen, dass der "Schutzwahl" aus Enzymen und Schleimstoffen durch die Einnahme von diversen Substanzen gestärkt werden könne. In diesem Zusammenhang werde auch wiederholt auf die Einnahme von Cystus®-Tee hingewiesen, der das Immunsystem anregt (Spalte 2, Mitte und Spalte 3, letzte Zeile des oberen Artikels auf Seite 2 der Entgegenhaltung D1). In der rechten Spalte werde zudem Cystus®-Sirup als Grundpfeiler für gute Abwehrkräfte genannt. Auch dies sei die Beschreibung einer Prophylaxe gegen Erkältungskrankheiten.

Der Fachmann entnehme der Entgegenhaltung D1 somit die Verwendung von Cystus® zur Prophylaxe von Erkältungskrankheiten. Da der Entgegenhaltung D1 ferner zu entnehmen sei, dass Cystus® zur Behandlung von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten geeignet sei, sei ihr somit auch die Wirksamkeit von Cystus® zur Prophylaxe von durch Rhinoviren hervorgerufene Erkältungskrankheiten zu entnehmen.

*Zulässigkeit von Neuheitsargumenten, die sich auf die Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 stützen und von Argumenten bezüglich der erfinderischen Tätigkeit, die sich auf die Entgegenhaltungen D4 und D7 stützen*

Die neuen, auf die Entgegenhaltungen D4, D7 und/oder D16 gestützten Einwände gegen die Neuheit des beanspruchten Gegenstands seien eine Reaktion auf die Mitteilung der Kammer, in der diese die antivirale Wirkung des Cistus-

Extrakts als inhärentes Stoffmerkmal angesehen habe, sowie auf die daraufhin vorgelegten Anträge des Beschwerdeführers I. Es sei nur fair, die Beschwerdeführerinnen II und III ihre Argumentationskette zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit an die veränderte Antragslage anpassen zu lassen.

*Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

In der Entgegenhaltung D1, die den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, werde erläutert, dass die Einnahme von Cystus®-Tee zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten diene (Spalte 2, Mitte und Spalte 3, letzte Zeile des oberen Artikels auf Seite 2 der Entgegenhaltung D1). Es werde zwar nicht explizit auf die antivirale Aktivität gegen Rhinoviren bei der Prophylaxe von Erkältungskrankheiten hingewiesen, doch ergebe sich diese Anwendungsmöglichkeit in naheliegender Weise aus dem auf Seite 2 folgenden Kapitel mit der Überschrift "*Viren fordern das Immunsystem*", in dem die Verwendung von Cystus® zur Behandlung von Erkältungskrankheiten in Form von Schnupfen und von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten beschrieben werde (Seite 2, Spalte 1 des unteren Kapitels).

Die zu lösende Aufgabe sei damit die "Bereitstellung einer alternativen Verwendung eines Cistus-Extrakts bei Erkältungskrankheiten rhinoviralen Ursprungs".

Ausgehend von der Kenntnis der Verwendung von Cystus® zur Behandlung von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten sei es für den Fachmann

naheliegender, dass Cystus® auch zur Prophylaxe von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten einsetzbar sei. Denn, wenn Cystus® zur Behandlung von rhinoviralen Erkältungskrankheiten, d. h. nach erfolgtem Durchbruch der Viren durch den "Schutzwall", erfolgreich einsetzbar sei, dann sollte Cystus® ebenso erfolgreich zur Prophylaxe von rhinoviralen Erkältungskrankheiten einsetzbar sein, also vor dem Durchbrechen des "Schutzwalls". Der Fachmann habe somit ausgehend von der Lehre der Entgegenhaltung D1 einen Anreiz, Cystus® im Hinblick auf seine Verwendung zur Prophylaxe von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten zu untersuchen.

Die Entgegenhaltung D7 beschreibe unter dem Titel "*Cistrose-Extrakt hemmt Virusvermehrung*" die starke antivirale Wirkung von Cistrose-Extrakten in vitro gegen Vogelgrippe- und Influenzaviren. Es werde spekuliert, dass in dem Extrakt vorhandene Polyphenole die Außenhüllenproteine der Viren verklumpen. Bänden die Polyphenole dabei an wichtige virale Rezeptoren, könnten die Viren nicht mehr in die Zellen eindringen. Die Proteinbindung werde als unspezifisch beschrieben. Der Fachmann würde daher den beschriebenen Effekt auch für andere Viren erwarten. Eine Kombination der Entgegenhaltungen D1 und D7 lege somit die beanspruchte Erfindung nahe.

Auch in der Entgegenhaltung D4 werde auf Seite 316 die antivirale Wirkung von Cystus-Teekraut nach Dr. Pandalis beschrieben, indem dort die Anwendungsgebiete und Eigenschaften angegeben würden.

Alternativ zur Entgegenhaltung D1 könne die Entgegenhaltung D16 den nächstliegenden Stand der Technik darstellen, in der auf Seite 93 ff. ein Fall mit Schnupfen und Erkältungssymptomen beschrieben sei. Es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, dass Schnupfen und Erkältungskrankheiten oft von Rhinoviren hervorgerufen würden (siehe Absätze [0019] und [0020] des Streitpatents). Das Cistus ein natürlicher Bakterienkiller sei, der sogar gegen Viren einsetzbar sei, könne der Fachmann den letzten zwei Zeilen auf Seite 34 entnehmen. Auf Seite 35 in den Zeilen 3 und 4 werde der Hinweis gegeben, dass eine Tasse Cistus-Tee pro Tag wirksam vor Infektionen durch Bakterien und Pilze schütze. Dass Cistus-Extrakte hohe Polyphenol- und insbesondere Flavenoid-Konzentrationen aufwiesen, sei dem Fachmann ebenfalls bekannt (siehe Absätze [0024] und [0025] des Streitpatents). Obwohl nicht klar angegeben sei, dass Cistus eine unmittelbare Wirkung auf Rhinoviren habe, würde der Fachmann versuchen zu identifizieren, welche Flavenoide eine Wirkung zeigten, und würde die Antwort darauf u. a. in der Entgegenhaltung D19 finden, in der eine antivirale Wirkung einer Flavenoid-Komponente beschrieben sei. Der Rückschluss auf die beanspruchte Erfindung wäre daher naheliegend. Eine ähnliche Argumentation treffe auf eine Kombination mit einer der Entgegenhaltungen D20, D22 oder D23 zu die Alle Flavenoid-Komponente aus Cistus beschrieben.

*Anträge der Parteien*

- XIX. Der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit



Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Hauptantrags oder des in der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrags.

Die Beschwerdeführerinnen II und III (Einsprechende 01 und 02) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

*Anpassung der Beschreibung des Patents an die Ansprüche des 1. Hilfsantrags*

XX. Der Beschwerdeführer I beantragte am Ende der mündlichen Verhandlung, die Anpassung der Beschreibung des Patents an die Ansprüche des 1. Hilfsantrags vor der ersten Instanz vorzunehmen. Zu einem so späten Zeitpunkt des Tages der mündlichen Verhandlung könne vom Beschwerdeführer I angesichts der Tatsache, dass der jetzt beanspruchte Gegenstand wesentlich eingeschränkter sei als der erteilte, keine präzise Anpassung erwartet werden.

Die Beschwerdeführerinnen II und III beantragten, dass die Anpassung der Beschreibung des Patents an die Ansprüche des 1. Hilfsantrags noch während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgenommen werde. Die nationalen Gerichte könnten den Fall in den parallelen nationalen Verfahren nur weiterbearbeiten, wenn ihnen eine endgültige Fassung des Patents vorliege.

*Anträge auf Berichtigung der Niederschrift der mündlichen Verhandlung*

XXI. Mit Schreiben vom 2. und 3. Juli 2012 brachten die Beschwerdeführerinnen II und III Gründe vor, warum die Niederschrift der mündlichen Verhandlung unvollständig bzw. falsch sei, und baten um ihre Vollverständigung (Beschwerdeführerin II) bzw. um ihre Ergänzung und Berichtigung (Beschwerdeführerin III). Mit Schreiben vom 31. Juli 2012 stellte der Beschwerdeführer I dazu fest, dass die Niederschrift keine unrichtigen Aussagen enthalte, die korrigiert werden müssten. In einem Schreiben vom 18. September 2012 teilte die Kammer den Beteiligten mit, dass sie eine Änderung der Niederschrift nicht für angemessen oder notwendig halte.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.

*Zulässigkeit der mit Schreiben vom 6. Februar 2012 vom Beschwerdeführer I eingereichten Anträge*

2. Mit Schreiben vom 6. Februar 2012 hatte der Beschwerdeführer I einen Hauptantrag und sieben Hilfsanträge eingereicht, die allesamt Änderungen gegenüber den vorher im Verfahren befindlichen Anträgen enthielten bzw. erstmals eingereicht wurden (siehe oben Sektion XIII). Eine mündliche Verhandlung war ursprünglich für den 29. Februar 2012 angesetzt, wurde dann aber auf den 24. Mai 2012 verschoben (siehe oben Sektion XIV).

3. Bei der Frage der Zulässigkeit von nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Ansprüchen sind Artikel 13 (1) und (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) zu beachten. Nach Artikel 13 (1) VOBK ist es dem Ermessen der Kammer anheimgestellt, Änderungen des Vorbringens - wozu auch geänderte Ansprüche zählen - zuzulassen. Artikel 13 (3) VOBK legt insbesondere fest, dass Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der Verhandlung nicht zuzumuten ist.
  
4. Bei allen vom Beschwerdeführer I mit Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Anträgen wurde in Anspruch 1 das Merkmal "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" aufgenommen und das Wort "zur" durch "bei" ersetzt. In Anspruch 1 des 1., 3., 5. und 7. Hilfsantrags war zusätzlich noch spezifiziert worden, dass es sich um "durch Rhinoviren hervorgerufene" Erkältungskrankheiten handelt.
  
5. Hinsichtlich der Argumente der Beschwerdeführerinnen II und III gegen die Zulässigkeit der mit dem Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Ansprüche sei betont, dass, wie bereits oben in Punkt 3 erwähnt, das bei der Entscheidung über die Zulässigkeit von nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingereichter geänderter Anträge zu beachtende Kriterium ist, ob durch die geänderten Ansprüche Fragen aufgeworfen werden, die von den Parteien und der Kammer nur nach Verlegung der mündlichen Verhandlung angemessen behandelt werden können. Die anti-rhinovirale Aktivität von aus Cistus-Pflanzen gewonnenen Zusammensetzungen war bereits in der

mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ein Thema (siehe die Niederschrift vom 14. Januar 2011, insbesondere Seite 1, Zeilen 20 bis 27; Seite 2, Zeilen 4 bis 10 und Seite 2, Zeile 28 bis Seite 3, Zeile 16). Deswegen teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführerinnen II und III nicht, dass die Aufnahme dieses Merkmals in die Ansprüche solche Fragen aufwirft, die die Parteien und die Kammer im Zeitraum zwischen der Einreichung der Ansprüche und der mündlichen Verhandlung - selbst wenn der ursprüngliche Verhandlungstermin zugrunde gelegt wird - nur mit Schwierigkeiten erfassen und vorbereiten konnten.

Somit sind die Kriterien für die Nichtzulassung verspäteter Anträge, die in der von den Beschwerdeführerinnen II und III erwähnten Entscheidung T 1685/07 vom 4 August 2010 aufgestellt wurden, im vorliegenden Fall nicht erheblich. Das trifft auch auf die Verfahrenssituation zu, die der Entscheidung zugrunde lag, die in der auch in diesem Zusammenhang erwähnten Entscheidung R 11/11 vom 14 November 2011 betrachtet wurde und in der die Große Beschwerdekammer in einem Überprüfungsverfahren gemäß Artikel 112a EPÜ keinen Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ in der Entscheidung einer technischen Beschwerdekammer gefunden hat, Hilfsanträge wegen Artikel 12(4) VOBK für unzulässig zu erklären, denn die Tatsache, dass in diesem Fall Anträge, die mit der Beschwerdebegründung, d.h. viel früher als im vorliegendem Fall, eingereicht wurden, trotzdem für unzulässig erklärt wurden, ist für die hier vorliegende Verfahrenssituation ohne Relevanz. Für den vorliegenden Fall ist der Entscheidung R 11/11 nur zu entnehmen, dass die Zulässigkeit von spät eingereichten Anträgen immer im Ermessen der Kammer liegt.

6. Die Kammer hat daher entschieden, die mit Schreiben vom 6. Februar 2012 eingereichten Anträge in das Verfahren zuzulassen.

#### *Hauptantrag*

#### *Regel 80 EPÜ*

7. Die Einspruchsabteilung befand den Gegenstand von Anspruch 1 des ihr vorliegenden Hauptantrags (siehe oben Sektion III) für nicht erfinderisch, da Cystus®, wie in der Entgegenhaltung D1 beschrieben, bereits gegen Schnupfen verwendet werde, Rhinoviren als einer der Hauptverursacher von Schnupfen gälten und es daher naheliege, Cystus® auf seine anti-rhinovirale Aktivität hin zu testen. Die Änderungen gegenüber dem Anspruch 1, der der Einspruchsabteilung vorgelegen hatte - das Einfügen des Ausdrucks "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" nach dem Ausdruck "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren" und den Ersatz des Wortes "zur" vor dem Ausdruck "Prophylaxe" durch "bei" wurden vorgenommen, um dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu begegnen. Die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ sind daher erfüllt.

#### *Artikel 84 und 123 (2) EPÜ*

8. Artikel 84 EPÜ ist kein Einspruchsgrund und Artikel 100 c) EPÜ wurde in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ in diesem Verfahren nicht als Einspruchsgrund geltend gemacht.

9. Nach Artikel 101 (3)a) EPÜ, der gemäß Artikel 111 (1) EPÜ auch auf die Beschwerdekammern Anwendung findet, beschließt die Einspruchsabteilung, wenn sie der Auffassung ist, dass das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung.
10. Ferner hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408, Nr. 19 der Entscheidungsgründe) festgestellt, dass Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind, z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.
11. Die Beschwerdekammern haben Artikel 101 (3) EPÜ und die vorgenannte Entscheidung G 9/91 im Hinblick auf ihre Befugnis, Änderungen zu prüfen, dahingehend interpretiert, dass sich die Prüfung - soweit die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ bzw. die des Artikels 123 (2) EPÜ in Abwesenheit von Artikel 100 c) EPÜ als Einspruchsgrund betroffen sind - auf Einwände beschränkt, die auf Änderungen gegenüber den erteilten Ansprüchen zurückgehen.
12. Die vorliegenden Ansprüche unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen durch die Einfügung des Merkmals "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" in Anspruch 1, sodass es in Anspruch 1 jetzt heisst: "Verwendung von Cistus

zur Herstellung einer Zusammensetzung mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren ...". Durch das zusätzlich eingefügte Merkmal wird also die aus Cistus-Pflanzen hergestellte Zusammensetzung näher definiert wird (siehe unten).

13. Die Beschwerdeführerinnen II und III erhoben keine Einwände gemäß Artikel 84 EPÜ gegen die geänderten Ansprüche. Auch die Kammer hat keine Einwände. Die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ sind erfüllt.
  
14. Im Rahmen der Prüfung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ haben die Beschwerdeführerinnen II und III den Einwand erhoben, dass es für das gegenüber Anspruch 1 des erteilten Patents neu eingefügte Merkmal "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Grundlage im Zusammenhang mit einer aus Cistus-Pflanzen gewonnenen **Zusammensetzung** im allgemeinen gebe. Die Anmeldung beschreibe diese Eigenschaften lediglich in Zusammenhang mit einem aus Cistus-Pflanzen gewonnenen **Extrakt**.
  
15. Aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ab Seite 12, Zeile 12 aufgeführten Beispiel ist ersichtlich, dass ein "Cistus-Extrakt" hinsichtlich seiner anti-rhinoviralen Aktivität getestet wurde. In Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Tests heißt es im letzten Satz auf Seite 16 der ursprünglich eingereichten Beschreibung: "*Damit ist eine hemmende Wirkung des Cistus-Extrakte [sic] auf [sic] Infektiosität von Rhinoviren bewiesen.*" Die Beschreibung enthält also keine explizite Stütze für die Änderung im Hinblick auf

aus Cistus-Pflanzen gewonnenene **Zusammensetzungen**, sondern nur für solche aus Cistus-**Extrakten**.

16. Die Anmeldung beschreibt jedoch auf Seite 7, ab Zeile 21 bis Seite 8, Zeile 15, dass bei der Behandlung von Erkältungskrankheiten Extrakte zwar zu bevorzugen sind, die verwendeten Zusammensetzungen jedoch auch andere Formen annehmen können. Auf Seite 9, in den Zeilen 21 bis 27 heißt es dann explizit: "*Die Zusammensetzung aus der Cistus-Pflanze kann in jeder der oben beschriebenen Formen zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten eingesetzt werden*" und "*Die Zusammensetzung wird bevorzugt zur Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten eingesetzt, die durch Rhinoviren, Adenoviren oder Coronaviren hervorgerufen werden.*" Auf Seite 7, ab Zeile 1 werden die Inhaltsstoffe von Cistus beschrieben, wobei insbesondere auf den hohen Gehalt von Polyphenolen hingewiesen wird.
17. Der die Anmeldung vor dem Hintergrund seines pharmazeutischen Fachwissens lesende Fachmann würde angesichts der oben zitierten Passagen ohne Weiteres verstehen, dass nicht die Art der pharmazeutischen Zusammensetzung für deren anti-rhinovirale, infektionshemmende Aktivität verantwortlich ist, sondern dass es die in der Zusammensetzung enthaltenen Inhaltsstoffe der Cistus-Pflanze sind. Für den Fachmann wäre es daher unmissverständlich, dass die Wirkung "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" nicht nur einem aus einer Cistus-Pflanze gewonnenen "Extrakt" zu eigen ist, sondern dass diese Wirkung ein inhärentes Merkmal jeder aus der Cistus-Pflanze gewonnenen pharmazeutischen



Zusammensetzung ist. Implizit beschreibt die Anmeldung daher, dass auch Zusammensetzungen im Allgemeinen antivirale Aktivität und die Fähigkeit zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren haben.

18. Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ sind damit erfüllt.

*Artikel 123 (3) EPÜ*

19. Die Kammer ist der Ansicht, dass, angesichts des in dem jetzt vorliegenden Anspruch 1 gewählten Wortlauts, das den jetzigen vom erteilten Anspruch 1 unterscheidende Merkmal "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" eine inhärente Eigenschaft von aus Cistus-Pflanzen gewonnenen Zusammensetzungen beschreibt. Das Teilmerkmal "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" gibt in Verbindung mit dem Merkmal "bei der Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten" zusätzlich an wie die anti-virale Aktivität bei der Prophylaxe und Behandlung zustande kommt. So wie es im Anspruch verwendet wird, schlägt das Merkmal "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" jedoch nicht auf die Definition der zu behandelnden Erkältungskrankheit durch. Die explizite Erwähnung dieses inhärenten Stoffmerkmals ändert sich weder der definierte Stoff, noch erfolgt durch die Angabe des Wirkmechanismus eine genauere Definition des Verabreichungszeitpunktes während der Prophylaxe oder Behandlung. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss dass der Schutzbereich des jetzigen Anspruchs 1 sich gegenüber dem des erteilten Anspruchs 1 nicht verändert

hat. Die restlichen Ansprüche 2 bis 13 sind in beiden Anspruchssätzen identisch.

20. Die Beschwerdeführerinnen II und III haben den Einwand, dass der Schutzbereich durch die Änderung erweitert worden sei, nicht vorgebracht. Die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ sind somit erfüllt.

*Antrag auf Einführung eines neuen Einspruchsgrunds und Antrag, sich zu Artikel 83 EPÜ äußern zu dürfen*

21. Die Beschwerdeführerinnen II und III beantragten erstmals in der mündlichen Verhandlung während des Beschwerdeverfahrens wegen des nun im Anspruch 1 explizit genannten Merkmals der aus Cistus-Pflanzen gewonnenen Zusammensetzung "zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" Artikel 100 (b) EPÜ als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen zu dürfen.
22. Der Patentinhaber hat die nach der Rechtsprechung dafür nötige Einwilligung jedoch nicht gegeben (siehe Entscheidung G 9/91 der Großen Beschwerdekammer, a.a.O., Punkt 18 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hat daher den Antrag auf Einführung dieses Einspruchsgrunds abgelehnt.
23. Die Beschwerdeführerinnen II und III waren außerdem der Auffassung, dass im Rahmen der Prüfung, ob die geänderten Ansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügen, auch Artikel 83 EPÜ zu prüfen sei, und beantragten daher in diesem Zusammenhang, sich zur Ausführbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 äußern zu dürfen. Zur Stütze ihres Antrages beriefen sie sich auf die Entscheidung

T 922/94 vom 30. Oktober 1997. Der Beschwerdeführer I brachte vor, dass eine nach Erteilung des Patentbeschlusses zulässige Änderung unter Artikel 123 (2) EPÜ keine Einwände unter Artikel 83 EPÜ nach sich ziehen könne, die nicht schon während der Einspruchsfrist hätten formuliert werden können.

24. Die Kammer hält es nicht für ausgeschlossen, dass durch eine Änderung des Anspruchsgegenstandes gegenüber dem Gegenstand der erteilten Ansprüche ein Ausführungsmangel entstehen kann, beispielsweise wenn der neu beanspruchte Gegenstand enger gefasst ist. Die von den Beschwerdeführerinnen II und III zitierte Entscheidung T 922/94 befasst sich allerdings nicht mit der Frage der Prüfung von Änderungen im Rahmen des Artikels 83 EPÜ, wenn Artikel 100 b) EPÜ kein Einspruchsgrund war, sondern lediglich mit der Prüfung von Änderungen im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.
25. Legt man jedoch den für die Prüfung von Änderungen im Rahmen der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ geltenden Maßstab an, so ist im Rahmen von Änderungen in Bezug auf Artikel 83 EPÜ dann zuerst festzustellen, inwieweit sich die Erfindung - Artikel 83 EPÜ besagt, dass die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (und es ist allgemein anerkannt, dass der Ausdruck "Erfindung" in Artikel 83 EPÜ als Synonym für "Gegenstand des Anspruchs" zu gelten hat) - von der in den erteilten Ansprüchen definierten Erfindung unterscheidet.
26. Auf den vorliegenden Fall angewandt bedeutet dies, dass analysiert werden muss, inwieweit sich die in Anspruch 1

definierte Erfindung durch die explizite Nennung des der Zusammensetzung inhärenten Merkmals, bzw. des Wirkmechanismus (siehe oben Punkt 19) "mit antiviraler Aktivität gegen Rhinoviren zur Hemmung der Infektiosität von Rhinoviren" von der im Anspruch 1 des erteilten Patents definierten Erfindung unterscheidet.

27. Wie bereits oben unter Punkt 19 festgestellt, unterscheiden sich aber die Gegenstände der beiden Ansprüche nicht. Folglich kann die Änderung auch nicht zu einer vorher nicht dagewesenen mangelnden Ausführbarkeit führen. Dementsprechend ist der Antrag der Beschwerdeführerinnen II und III, sich zu der Ausführbarkeit des Gegenstands des Hauptantrags im Rahmen seiner Änderung äußern zu dürfen, ebenfalls abzulehnen.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

28. Anspruch 1 betrifft eine sogenannte zweite medizinische Indikation, bei der die Verwendung eines an sich bekannten Produkts zur therapeutischen Behandlung einer bestimmten Krankheit beansprucht wird. Aus der von der Kammer zugrunde gelegten Anspruchsinterpretation (siehe oben Punkt 19) ergibt sich demnach, dass Anspruch 1 als eine Ausführungsform die "Verwendung von Cistus zur Herstellung einer Zusammensetzung zur Behandlung von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst" beansprucht.
29. In der Entgegnung D1 heißt es auf Seite 2 unter der Überschrift "*Viren fordern das Immunsystem*": "*Manchmal gelingt es den Erregern, den natürlichen "Schutzwall" zu*

durchbrechen. **Für einen Schnupfen sind vor allem Rhinoviren verantwortlich**, die in die Nasenschleimhäute eindringen. Hier nisten sie sich in körpereigene Zellen ein und bringen diese dazu, Viren zu produzieren und auszusenden. Dadurch wird das umliegende Gewebe geschädigt, und die Nasenschleimhäute entzünden sich. Der Körper wehrt sich mit einer vermehrten Schleimproduktion. **Ist die Nase daraufhin verstopft, helfen Nasentropfen auf Cystus®-Basis, denn die darin enthaltenen Polyphenole wirken abschwellend und entzündungshemmend.** Mischen Sie zur Herstellung einfach 100 ml Cystus®-Sud mit 1 g Meeressalz und füllen Sie die Mischung in ein Tropffläschchen aus der Apotheke. [...] Auf diese Weise erreichen Sie alle Nasengänge und können bald wieder durchatmen. Die Entzündung der Schleimhäute macht sich "eine Etage tiefer" häufig durch **Halsschmerzen** bemerkbar. **Erleichterung verschafft das Gurgeln mit Cystus®-Sud** (auch bei eitrigen Mandelentzündungen) [...]." (Hervorhebungen durch die Kammer)

30. Diesem Auszug ist zu entnehmen, dass die Entgegenhaltung D1 die Verwendung von aus Cystus®-Sud hergestellten Nasentropfen bei der Behandlung (von Symptomen wie Schnupfen oder Halsschmerzen) von Erkältungskrankheiten beschreibt, wobei die Erkältungskrankheiten solche einschließen, die auf eine durch Rhinoviren hervorgerufene Primärinfektion zurückzuführen sind.
31. Die Entgegenhaltung D1 beschreibt die Behandlung von Erkältungen mit einem aus einem Stoff namens Cystus® hergestellten Medikament. Die Entgegenhaltung macht keine expliziten Angaben dazu, wie dieser Stoff hergestellt wurde, bzw. welche Inhaltsstoffe er enthält.

Der Beschwerdeführer I hat während der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage der Kammer nicht bestritten, dass die in der Entgegenhaltung D1 beschriebenen Cystus®-Produkte Zusammensetzungen darstellen, die Bestandteile von Pflanzen der Pflanzengattung *Cistus* beinhalten. Damit ist für die Kammer erwiesen, dass die Entgegenhaltung D1 für den Fachmann Medikamente beschreibt, die Bestandteile von Pflanzen der Pflanzengattung *Cistus* beinhalten, und dass jegliche anderslautende Auslegung des Begriffs Cystus® gegen das gängige Verständnis des Fachmanns verstoßen würde.

32. Nach Auffassung der Kammer war dem Fachmann daher aus der Entgegenhaltung D1 sowohl die in Anspruch 1 beschriebene Zusammensetzung als auch die therapeutische Behandlung der angegebenen Krankheit mit dieser Zusammensetzung bekannt. Die Entgegenhaltung D1 beschreibt also eine unter den Anspruch 1 fallende Ausführungsform.
  
33. Nach Auffassung der Kammer sind die technischen Umstände des vorliegenden Falls deutlich von denen in der Entscheidung T 509/04 vom 7. Juli 2005 zu unterscheiden. Der in der Entscheidung T 509/04 behandelte Fall betraf ein "attainment of a therapeutic effect, promoting normal muscle growth in patients suffering from cerebral palsy", das nicht im veröffentlichten Stand der Technik beschrieben war. Im vorliegenden Fall dagegen ist die Behandlung von Patienten mit durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten aus der Entgegenhaltung D1 bekannt. Die in der Entscheidung T 509/04 aufgestellten Prinzipien zur Neuheit kommen nach Ansicht dieser Kammer daher im vorliegenden Fall nicht zum Tragen.

34. Nach Auffassung der Kammer kann auch die Entscheidung T 836/01 vom 7. Oktober 2003 nicht zur Bejahung der Neuheit herangezogen worden. In dieser Entscheidung wurde die Neuheit der beanspruchten medizinischen Verwendung damit begründet, dass die behandelte Patientengruppe eine andere als die aus dem Stand der Technik bekannte (distinct subgroup) und somit neu war. Im vorliegenden Fall ist die zu behandelnde Patientengruppe oder das zu behandelnde Patientenkollektiv aber explizit in der Entgegenhaltung D1 beschrieben. Damit ist auch die Entscheidung T 836/01 für den vorliegenden Fall irrelevant.
35. Die Kammer ist der Auffassung, dass der vorliegende Fall eher mit der Situation zu vergleichen ist, die in der Entscheidung T 254/93 (ABl. EPA 1998, 285) behandelt wurde, der später auch die Kammern in den Entscheidungen T 669/01 vom 22. Mai 2002 und T 486/01 vom 9. September 2003 gefolgt sind. In der Entscheidung T 254/93 wurde bestimmt, dass die bloße Erklärung einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffs in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, selbst wenn nicht bekannt war, dass die Wirkung diesem Stoff in dem bekannten Stoffgemisch zuzuschreiben ist, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bereits bewusst war, dass die gewünschte Wirkung eintreten würde (siehe Leitsatz II und Punkt 4.8 der Entscheidungsgründe).
36. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ, sodass der Hauptantrag zurückzuweisen ist.

*Antrag der Beschwerdeführerin II, dass ihr Geschäftsführer Ausführungen zur Entgegnung D1 machen dürfe*

37. Während der mündlichen Verhandlung und im Rahmen der Erörterung der Neuheit des Gegenstands des Hauptantrags (siehe oben die Punkte 28 bis 36) beantragte die Beschwerdeführerin II, dass ihr Geschäftsführer, Dr. Schierstedt, eigene Ausführungen hinsichtlich der Entgegnung D1 machen dürfe.
38. Der Vertreter der Beschwerdeführerin II hat sich in der mündlichen Verhandlung dahingehend geäußert und dies auch in seinem Schreiben vom 3. Juli 2012, mit dem er eine dahingehende Korrektur der Niederschrift der mündlichen Verhandlung beantragte (siehe oben Sektion XXI), bestätigt, dass Dr. Schierstedt Ausführungen in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin II machen wolle. Da dieser Antrag jedoch im Rahmen der Erörterung der Neuheit gestellt wurde, konnte für die Kammer dieser Antrag nur so lauten, dass Dr. Schierstedt Ausführungen aus seiner Sicht als Fachmann machen wollte.
39. Die Kammer hat diesen Antrag nach Anhörung aller Parteien zurückgewiesen. Der Vertreter der Beschwerdeführerin II beanstandete daraufhin, dass durch diese Zurückweisung deren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt werde.
40. Ohne die Fragen zu beleuchten, ob ein Angestellter einer Partei berechtigt ist, in einer mündlichen Verhandlung Ausführungen in Ergänzung zu denen des von dieser Partei autorisierten zugelassenen Vertreters zu machen, oder ob die Anwesenheit dieses Angestellten und das Thema seiner



gewünschten mündlichen Ausführungen anzukündigen sind, scheint es tatsächlich angemessen, dem Geschäftsführer einer Partei (hier einer deutschen Firma, oder im Falle einer nichtdeutschen Firma einer Person in entsprechender Position) die Möglichkeit zu geben, Ausführungen für diese Partei zu machen, da diese Person (abhängig von den Regelungen im Gründungsstatut) tatsächlich oder zumindest anscheinend befugt ist, für die Firma zu sprechen.

41. Jedoch ist nach Ansicht der Kammer im Hinblick auf den hier zu behandelnden Antrag die zentrale Frage nicht die der Vertretungsbefugnis, sondern die der Zulässigkeit des Vorbringens.
  
42. Ob Dr. Schierstedt seine Ausführungen nun als Fachmann oder als Geschäftsführer oder in beiden Funktionen machen wollte, ist diesbezüglich ohne Belang. Von Belang ist jedoch, dass seine Ausführungen notwendigerweise Tatsachen, d. h. Beweismittel, oder Argumente enthalten hätten, die von der Beschwerdeführerin II oder ihrem autorisierten Vertreter vorher nicht vorgebracht worden waren. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte es keinen Grund für den Antrag gegeben, Dr. Schierstedt Ausführungen machen zu lassen. Dieser Antrag ist daher nach Auffassung der Kammer als in einem sehr späten Verfahrensstadium, nämlich während der mündlichen Verhandlung vorgebrachter Antrag auf Zulassung neuer Tatsachen und/oder Argumente aufzufassen.
  
43. Es steht aber im Ermessen der Kammer, nach Einreichung des vollständigen Sachvortrags eines Beteiligten und nicht zuletzt nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen und Argumente zuzulassen

(siehe Artikel 114 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 13 (1) und (3) VOBK, siehe Punkt 3 oben).

44. In einem so umstrittenen Fall wie dem vorliegenden - mit anhängigen Parallelverfahren vor nationalen Gerichten -, in dem die Parteien schon ausreichend Gelegenheit hatten, schriftlich vorzutragen, hätte die Zulassung neuer Tatsachen und Argumente zugunsten einer Partei mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Antrag oder Anträge der Gegenpartei auf Zulassung neuer Gegentatsachen und Gegenargumente mit sich gebracht, mit der Folge einer Verfahrensverzögerung, wenn nicht gar der Notwendigkeit, die mündliche Verhandlung zu vertagen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass die Beschwerdeführerin II mit Schreiben vom 19. September 2011 einen Antrag auf Beschleunigung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer wegen eines anhängigen Verletzungsverfahrens gestellt hatte, gegen den keine der anderen Verfahrensbeteiligten Widerspruch erhoben hatte und dem die Kammer durch kurzfristige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (ursprünglicher Verhandlungstermin war der 29. Februar 2012) auch nachkam.
45. Unter den gegebenen Umständen hat die Kammer daher in Ausübung ihres Ermessens entschieden, Dr. Schierstedt keine Ausführungen machen zu lassen.
46. Die Kammer kann der Beschwerdeführerin II nicht zustimmen, dass dadurch, dass es Dr. Schierstedt verwehrt wurde, Ausführungen zu machen, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wurde. Sowohl die Beschwerdeführerin II als auch alle anderen Verfahrensbeteiligten hatten während der mündlichen

Verhandlung Gelegenheit, zu allen in dieser Verhandlung angesprochenen Streitpunkten Stellung zu nehmen, einschließlich des Punkts, zu dem Dr. Schierstedt sich äußern wollte, nämlich der Neuheit des Hauptantrags im Lichte der Entgegenhaltung D1.

47. Im Rahmen des EPÜ bedeutet der in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör nicht, dass sich die Verfahrensbeteiligten uneingeschränkt in jedem Verfahrensstadium zu allen möglichen Sachverhalten äußern dürfen, denn der Anspruch auf rechtliches Gehör ist - was den Zeitpunkt im Verfahren betrifft - durch die in Artikel 114(2) EPÜ verankerte Möglichkeit, ein verspätetes Vorbringen nicht zu berücksichtigen, einschränkend ausgestaltet (siehe folglich auch Artikel 13 (1) und (3) VOBK).
48. Abschließend bemerkt die Kammer noch, dass die Beschwerdeführerin II, selbst wenn ihr rechtliches Gehör in irgendeiner Weise verletzt worden sein sollte, dadurch nicht beschwert wurde, da ihr Vorbringen - auch ohne die Ausführungen Dr. Schierstedts - letztendlich erfolgreich war. Die Kammer hat ja entschieden, dass die Entgegenhaltung D1 den Gegenstand des Hauptantrags neuheitsschädlich vorwegnimmt (siehe oben Punkt 36).

#### *1. Hilfsantrag*

#### *Artikel 84 und 123 (2), (3) und Regel 80 EPÜ*

49. Anspruch 1 unterscheidet sich von dem Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die in der Entgegenhaltung D1 beschriebene Ausführungsform der Verwendung der aus *Cistus*-Pflanzen gewonnenen Zusammensetzung zur

**Behandlung** von Erkältungskrankheiten gestrichen wurde. Anspruch 1 ist somit auf die Verwendung von aus *Cistus*-Pflanzen gewonnenen Zusammensetzungen "bei der **Prophylaxe** von Erkältungskrankheiten, wobei die Erkältungskrankheit eine Primärinfektion, hervorgerufen durch Rhinoviren, umfasst" beschränkt.

50. Die Änderung in Anspruch 1 wurde vorgenommen, um dem Einwand der mangelnden Neuheit zu begegnen. Die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ sind erfüllt.

Bezüglich der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ trifft das oben in den Punkten 14 bis 17 gesagte auch auf den beschränkten Gegenstand des Hilfsantrages zu.

Die Änderung gegenüber dem erteilten Anspruch 1 besteht in einer Streichung einer im erteilten Anspruch 1 enthaltenen Ausführungsform. Dadurch entsteht hier keine Schutzbereichserweiterung (siehe Punkt 19 und 27 oben).

Nach Auffassung der Kammer kann die vorgenommene Streichung des Worts "Behandlung" aus der Formulierung "bei der Prophylaxe und/oder Behandlung von Erkältungskrankheiten" auch nicht unter Artikel 84 EPÜ mit der Argumentation angegriffen werden, dass nicht klar sei, wann eine Prophylaxe endet und eine Behandlung anfängt, denn die Alternative dieser Beschränkung auf die Prophylaxe war schon im erteilten Anspruch 1 enthalten.

Anspruch 1 genügt daher auch den Erfordernissen der Artikel 84, 123 (2) und (3) EPÜ.

*Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

*Entgegenhaltung D1*

51. Hinsichtlich der Interpretation von Anspruch 1 des Hilfsantrags gelten die oben unter Punkt 19 ausgeführten Überlegungen. Zusätzlich stellt die Kammer aber fest, dass sich die beanspruchte Verwendung wegen der Beschränkung auf die Prophylaxe jetzt auf eine Gabe der Zusammensetzung vor Ausbruch der Erkrankung beschränkt.
52. Die Entgegenhaltung D1 beschreibt auf Seite 2 unter der Überschrift *"Urheimisch durch die Erkältungszeit"*: *"Alle reden in diesen Monaten von Erkältung, Schnupfen & Co. [...] Das Haupteinfallstor für Infektionen sind Mund und Nase. Hier stoßen die einfallenden Keime auf Schleim und Speichel. Die darin enthaltenen Enzyme (z. B. Lysozym) und Schleimstoffe (wie Neuraminsäure) sowie sekretorisches Immunglobulin A bilden einen "Schutzwall". Diesen können Sie untermauern, indem Sie kräftig gewürzte Speisen essen. [...] Unterstützend nehmen Sie einen Teelöffel Urbitter® vor dem Essen zu sich. [...] Überheizte Büros und Wohnungen sind oft die Ursache für trockene Schleimhäute. Tipp: Regeln Sie die Heizung herunter und lassen Sie frische Luft herein! Wer friert, sollte sich zum Ausgleich wärmer anziehen und eine Thermoskanne heißen Cystus®-Tee parat haben, der zusätzlich das Immunsystem anregt. [...] Als Grundpfeiler für gute Abwehrkräfte ist eine vitaminreiche urheimische Ernährung das A und O. Für Menschen, die gerne auf die "schnelle Küche" zurückgreifen, ist eine Nahrungsergänzung durch Bärlauch, ABCE-Granulat und Cystus®-Sirup ein Muss!"*

53. Dieser Passage aus der Entgegenhaltung D1 mag der Fachmann zwar eine prophylaktische Anwendung von Cystus®-Präparaten zur Stärkung des Immunsystems und des Körpers insgesamt entnehmen. Eine Anwendung bei Erkältungskrankheiten, die zumindest auch durch eine Primärinfektion von Rhinoviren ausgelöst werden, hätte der Fachmann, dem bekannt ist, dass Erkältungskrankheiten nicht ausschließlich von Rhinoviren verursacht werden, dieser Passage jedoch weder explizit noch implizit entnommen.
54. Die oben in Punkt 29 aus der Entgegenhaltung D1 zitierte, ebenfalls von der Seite 2 stammende, Passage beschreibt die Behandlung von Symptomen wie Halsschmerzen oder Schnupfen, die im Rahmen von durch Rhinoviren verursachten Erkältungskrankheiten auftreten (siehe oben Punkt 30). Da Symptome von Erkältungskrankheiten erst nach Ausbruch der Krankheit zutage treten, hätte der Fachmann auch dieser Stelle weder explizit noch implizit eine prophylaktische Verwendung von Cistus-Zusammensetzungen bei später durch eine rhinovirale Primärinfektion entstehende Erkältungskrankheit entnommen.
55. Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 in der Entgegenhaltung D1 nicht beschrieben ist.

*Zulässigkeit von Neuheitsargumenten, die sich auf die Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 stützen*

56. In der mündlichen Verhandlung beabsichtigten die Beschwerdeführerinnen II und III erstmals während des Beschwerde-Einspruchsverfahrens den Einwand der

mangelnden Neuheit zusätzlich zu der Entgegenhaltung D1 auch auf die im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 zu stützen.

57. Artikel 12 (2) VOBK sieht vor, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen. Dies beinhaltet, dass alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel ausdrücklich und spezifisch anzuführen sind.
58. Artikel 13 (1) und (3) VOBK regeln die Zulässigkeit von Änderungen des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten (siehe Punkt 3 oben).
59. In der Entscheidung T 1621/09 von 22. September 2011 hatte die dortige Kammer ausführlich erörtert, ob neue, erstmals während der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argumente, die sich auf im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen stützen, eine Änderung des vollständigen Sachvortrags eines Beteiligten gemäß Artikel 13 (1) VOBK darstellen können oder nicht (siehe Punkte 2 bis 45 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hatte die Frage bejaht und war zu dem Schluss gekommen, dass die Zulässigkeit solcher Argumente deswegen *prima facie* im Ermessen der Beschwerdekammer liege. Auch in den Entscheidungen T 232/08 vom 7. Mai 2010 und T 1069/08 vom 8. September 2011 sind die Kammern zu einem ähnlichen Schluss gekommen.
60. Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, dass weder die Beschwerdebegründungen der Beschwerdeführerinnen II und III noch deren Erwiderungen auf die Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers I Argumente

bezüglich der Neuheit des Prophylaxeaspekts des beanspruchten Gegenstands enthielten, die sich auf die Entgegenhaltungen D4, D7 und/oder D16 stützten. Nach Auffassung der Kammer hatte deswegen der Beschwerdeführer I allen Grund anzunehmen, dass die Beschwerdeführerinnen II und III sich auch bezüglich der Ansprüche des 1. Hilfsantrags, auf bestehende Neuheitseinwände beschränken würden, die schon gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhoben worden waren.

61. Weiterhin stellt die Kammer fest, dass die Offenbarungen der Entgegenhaltungen D4, D7 und/oder D16 nicht *prima facie* eine Begründung gegen die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 liefern können. Wäre dem so, hätten die Beschwerdeführerinnen II und III diese Einwände zweifelsfrei auch gegen den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags formulieren können. Die Kammer ist daher der Ansicht, dass eine Zulassung der beantragten Argumente weitere Verfahrensverzögerungen nach sich gezogen hätte, die möglicherweise sogar eine Vertagung der mündlichen Verhandlung notwendig gemacht hätten.
62. Die Kammer sieht deswegen keinen Anlass ihr Ermessen nach Artikel 12 (2) VOBK zum Vorteil der Beschwerdeführerinnen II und III auszuüben und die auf den Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 basierenden Neuheitseinwände ins Verfahren zuzulassen. Die Argumente werden als verspätet vorgebracht zurückgewiesen.
63. Im Hinblick auf die Ausführungen in den Punkten 50 bis 54 kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrages und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 12 neu ist. Die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ sind somit erfüllt.



*Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

*Zulässigkeit neuer Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit, die sich auf die Entgegenhaltungen D4 und D7 stützen*

64. Die Kammer stellt fest, dass die auf dem nächstliegenden Stand der Technik D1 beruhenden Argumentationsketten zu den Ergänzungsentgegenhaltungen D4 und D7 von der Beschwerdeführerin II schon im Einspruchsverfahren vorgebracht wurden.
65. In Anbetracht dessen sieht die Kammer keinen Grund, Ihr Ermessen zum Vorteil des Beschwerdeführers I auszuüben, und lässt die Entgegenhaltungen D4 und D7 im Hinblick auf die Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit in das Verfahren zu (Artikel 12 (2) VOBK).

*Nächstliegender Stand der Technik*

66. Entgegenhaltung D1 wird auch von der Kammer für die beanspruchte Erfindung als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Darin ist beschrieben, dass im Rahmen von "Erkältung, Schnupfen & Co." die Einnahme von Cystus®-Tee zur Anregung des Immunsystems beitragen kann (Spalte 2, Mitte und Spalte 3, letzte Zeile des oberen Artikels auf Seite 2; siehe oben Punkt 30).
67. Zwar wurde von den Beschwerdeführerinnen II und III auch die Entgegenhaltung D16 als möglicher nächstliegender Stand der Technik angesehen, doch betrifft diese nicht die Behandlung von oder die prophylaktische Wirkung gegen Erkältungskrankheiten, die von rhinoviralen

Primärinfektionen hervorgerufen werden. Die Kammer kann sich der Wahl von D16 als nächstliegendem Stand der Technik daher nicht anschließen.

*Die zu lösende Aufgabe*

68. Da die Aufgabe vor dem Hintergrund der Entgegenhaltung D1 als nächstliegendem Stand der Technik und im Lichte des von der Erfindung erzielten Effekts zu ermitteln ist und da das Hauptkriterium für die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik das ist, dass er einen Gegenstand offenbart, der dem gleichen Zweck dient, kann die Kammer dem Beschwerdeführer I folgen, dass die zu lösende Aufgabe, wenn der Anspruchsgegenstand eine zweite medizinische Verwendung ist, nicht als Bereitstellung einer alternativen Verwendung eines bekannten Produkts zu formulieren ist.
69. Die im Hinblick auf die Entgegenhaltung D1 zu lösende Aufgabe besteht vielmehr in der Bereitstellung eines Produkts zur Prophylaxe von Erkältungskrankheiten, die zumindest teilweise durch rhinovirale Primärinfektionen verursacht werden.
70. Wie oben schon ausgeführt (siehe Punkte 29 und 30), beschreibt die Entgegenhaltung D1 in dem Kapitel "*Viren fordern das Immunsystem*" auf der Seite 2 die Verwendung von Cistus-Produkten im Rahmen von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten, wobei die Produkte zur Hemmung der Entzündung und zur Abschwellung der Nasenschleimhaut eingesetzt werden, also wenn die Krankheit bereits im Gange ist. Einen Hinweis darauf, dass Cistus-Zusammensetzungen auch prophylaktisch bei durch Rhinoviren verursachte Erkältungskrankheiten

eingesetzt werden können, gibt diese Passage und auch die restliche Offenbarung der Entgegenhaltung D1 aber nicht (siehe oben Punkte 53 und 54). Demzufolge liefert die Entgegenhaltung D1 allein nicht die beanspruchte Lösung.

71. Nach Auffassung der Kammer wird die beanspruchte Lösung auch nicht durch die Kombination der Lehre der Entgegenhaltung D1 mit der Lehre einer der Entgegenhaltungen D4, D7 und D16 nahegelegt.
72. Auf Seite 35 der Entgegenhaltung D16 ist beschrieben, dass Cystus (so wird die Cistus-Pflanze in dieser Entgegenhaltung bezeichnet) ein natürlicher Bakterienkiller ist und im Körper auch Pilze und sogar Viren bekämpfen kann, und auf Seite 36 wird sogar eine möglich prophylaktische Wirkung von Cystus-Tee gegen Pilze und Bakterien erwähnt, doch fehlt ein Hinweis auf eine mögliche prophylaktische Wirkung gegen Rhinoviren und durch diese hervorgerufene Erkältungskrankheiten.
73. Die Entgegenhaltung D7 beschreibt die Anwendung von "Cystus<sup>®</sup>-Sud" bei der Behandlung - auch im frühen Krankheitsstadium - von Patienten mit Tonsillo-Pharyngitis. Weiterhin beschreibt die Entgegenhaltung die antivirale Wirkung von polyphenolreichen Extrakten und Cistus-Zusammensetzungen im Allgemeinen (siehe Seite 41). Auf Seite 41, rechte Spalte heißt es:  
"Allerdings ist noch nicht geklärt, auf welche Weise die Pflanzenextrakte die Viren unschädlich machen. Bei dem Cistrosen-Extrakt [Anmerkung der Kammer: Cistus-Extrakt] zeigt sich, dass die Viren nach der Behandlung kaum noch infektiös sind. Demnach scheint das Extrakt auch direkt auf die Viren zu wirken." Die Entgegenhaltung gibt aber

weder einen Hinweis auf eine anti-rhinovirale, noch einen eindeutigen Hinweis auf eine mögliche prophylaktische Wirkung solcher Zusammensetzungen.

74. Die Entgegenhaltung D4 beschreibt die Verwendung von "Cystus Teekraut Dr. Pandalis" mit "Therapie viral, bakteriell und mykotisch bedingter Haut- und Schleimhauterkrankungen [...], Neurodermitis, Hämorrhiden, Wunddesinfektion" (siehe Seite 316, rechte Spalte). Nicht erwähnt ist der Einsatz zur Prophylaxe im Allgemeinen, geschweige denn zur Prophylaxe von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten.
75. In der Entgegenhaltungen D19, D20, D22 und D23 werden lediglich bestimmte Flavenoid-Komponente beschrieben und auch ihre antivirale Aktivität. Diese Entgegenhaltungen legen dem Fachmann, in Kombination mit Entgegenhaltung D1, auch keine Prophylaktische Wirkung von Cistus bei von durch Rhinoviren hervorgerufenen Erkältungskrankheiten nahe.
76. Die Kammer kommt deswegen zu dem Schluss, dass die vorliegenden Entgegenhaltungen weder allein noch in Kombination miteinander den beanspruchten Gegenstand nahelegen. Somit ist die erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 und die der abhängigen Ansprüche 2 bis 12 des 1. Hilfsantrags gegeben.

*Anpassung der Beschreibung des Patents an die Ansprüche des 1. Hilfsantrags*

77. Die Kammer hat am Ende der mündlichen Verhandlung entschieden, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen mit der Maßgabe, das Patent auf

Grundlage der Ansprüche 1 bis 12 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrags sowie einer noch anzupassenden Beschreibung und noch anzupassender Zeichnungen aufrechtzuerhalten.

78. Die Beschwerdeführerinnen II und III beantragten, die Beschreibung noch während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer anzupassen, da es wegen der anhängigen nationalen Verletzungsverfahren nötig sei, dass das Streitpatent in seiner endgültigen Fassung vorliege. Die Kammer war jedoch der Ansicht, dass gerade weil das Streitpatent Gegenstand nationaler Rechtsstreitigkeiten ist, es auf eine besonders sorgfältige Anpassung der Beschreibung ankommt. Das wäre aber nach Einschätzung der Kammer am Ende der mündlichen Verhandlung gegen 19:30 Uhr in Anbetracht der langen Verhandlungsdauer nicht mehr gewährleistet gewesen. Die Kammer hat daher den Antrag der Beschwerdeführerinnen II und III zurückgewiesen und die Sache - in im Übrigen nicht unüblicher Weise - zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückverwiesen.

*Anträge auf Berichtigung der Niederschrift der mündlichen Verhandlung*

79. Die Kammer bezieht sich auf die Schreiben vom 2. und 3. Juli 2012 der Beschwerdeführerinnen II und III sowie auf das Schreiben vom 31. Juli 2012 des Beschwerdeführers I (siehe oben Sektion XXI). Die Kammer hält eine Änderung der Niederschrift der mündlichen Verhandlung für nicht angemessen oder notwendig, weil sie sich mit den Sachverhalten, auf die die Beschwerdeführerinnen II und III hinweisen, in dieser schriftlichen Entscheidung auseinandergesetzt hat und

dies auch unabhängig von den Eingaben der Beschwerdeführerinnen II und III getan hätte.

80. Diese Vorgehensweise der Kammer steht im Einklang mit der Rechtsprechung, siehe die Entscheidung T 1721/07 vom 29. März 2012, Punkte 15 bis 19 der Entscheidungsgründe. Wie in dieser Entscheidung ausgeführt wird, ist Regel 124 EPÜ und Artikel 6 (4) VOBK zu entnehmen, dass die Erstellung der Niederschrift der mündlichen Verhandlung der Kammer obliegt und dass diese Aufgabe nicht ganz oder teilweise den Parteien übertragen oder überlassen werden kann.
81. Die von den Beschwerdeführerinnen II und III beantragte Vervollständigung bzw. Ergänzung spiegelt ganz offensichtlich ihre Sicht der mündlichen Verhandlung wider und ist eine Zusammenfassung der von ihnen für relevant erachteten Argumente. Wie bereits ausgeführt, kann es aber nicht einer der Parteien (oder im diesem Fall zwei der drei Parteien) gestattet werden, über den Inhalt der Niederschrift zu entscheiden oder darauf Einfluss zu nehmen. In der Praxis wird eine Zusammenfassung der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente, wie sie die Beschwerdeführerinnen zu den Akten nehmen lassen möchten, in der Regel nicht in der Niederschrift, sondern - zusammen mit dem schriftlichen Vorbringen - in der schriftlichen Entscheidung festgehalten, was auch im vorliegenden Fall geschehen ist.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Maßgabe, das Patent auf Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 12 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrags sowie einer noch anzupassenden Beschreibung und noch anzupassender Zeichnungen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

C. Rennie-Smith