

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. September 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2009/13 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 04027340.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1537855

**IPC:** A61K7/48, A61K35/78, A61P17/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Kosmetische Zubereitung enthaltend Licochalcon A oder einen Extrakt aus Radix Glycyrrhizae inflatae Licochalcon A enthaltend und einen organischen Verdicker

**Anmelder:**

Beiersdorf AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 54, 111(1)

**Schlagwort:**

Hauptantrag: Änderungen - zulässig (ja)  
Neuheit - nach Änderung (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 2009/13 - 3.3.10**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10**  
**vom 12. September 2017**

**Beschwerdeführer:** Beiersdorf AG  
(Anmelder) Unnastraße 48  
20253 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Beiersdorf AG  
Patentabteilung,  
Unnastrasse 48  
20253 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. April 2013 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04027340.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** R. Pérez Carlón  
**Mitglieder:** C. Komenda  
T. Bokor

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Anmelderin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 15. April 2013, mit welcher die europäische Patentanmeldung Nr. 04 027 340.1 zurückgewiesen wurde.

II. In ihrer Entscheidung verwies die Prüfungsabteilung u.a. auf die Druckschriften

- (4) WO 03/101414 A,
- (5) EP 1 541 152 A und
- (6) EP 1 541 164 A.

Die Prüfungsabteilung ließ einen neuen Hauptantrag, sowie einen Hilfsantrag 1, die von der Anmelderin während der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, nicht in das Prüfungsverfahren zu. Stattdessen entschied sie über einen Satz von Ansprüchen, die mit Schriftsatz vom 30. September 2009 eingereicht worden waren. In ihrer Begründung stellte die Prüfungsabteilung fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Version vom 30. September 2009 von der Offenbarung der Druckschriften (4), (5) und (6) neuheitsschädlich getroffen sei. Darüber hinaus enthalte der Anspruch mehrere Disclaimer, die im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig seien.

III. Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung am 12. September 2017 vor der Kammer einen neuen Hauptantrag vor. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen mit einem wirksamen Gehalt an  
a) Licochalcon A oder einem Extrakt aus *Radix Glycyrrhizae inflatae*, enthaltend Licochalcon A und  
b) einem oder mehreren Hydrocolloiden,  
dadurch gekennzeichnet, dass das oder die organischen Hydrocolloide gewählt werden aus der Gruppe

*Cellulose und/oder mikrokristalline Cellulose sowie besonders bevorzugt Cellulose-Derivate umfassend alky/modifizierte Cellulose-Derivate (wie Methylcellulose) sowie Alkylhydroxycellulose (wie Hydroxymethylcellulose, Hydroxyethylcellulose) und beliebige Mischungen daraus."*

- IV. Sie brachte vor, dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß des neuen Hauptantrages keine Disclaimer mehr enthalte. Die in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen gingen nicht über die Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Durch die Beschränkung auf spezifische in der Streitanmeldung offenbarte Hydrocolloide sei der beanspruchte Gegenstand von der Offenbarung der Druckschriften (4), (5) und (6) abgegrenzt, so dass auch die Neuheit anerkannt werden müsse.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag, eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 12. September 2017 vor der Kammer.
- VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die Entscheidung verkündet.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*

Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 basiert auf dem Wortlaut des ursprünglich eingereichten Anspruchs , wobei das ursprüngliche Merkmal b) dahingehend spezifiziert wurde, dass *"das oder die organischen Hydrocolloide gewählt werden aus der Gruppe Cellulose und/oder mikrokristalline Cellulose sowie besonders bevorzugt Cellulose-Derivate umfassend alkylmodifizierte Cellulose-Derivate (wie Methylcellulose) sowie Alkylhydroxycellulose (wie Hydroxymethylcellulose, Hydroxyethylcellulose) und beliebige Mischungen daraus"* (siehe Paragraph III *supra*). Dieses Merkmal findet seine Grundlage im ursprünglich eingereichten Anspruch 4, welcher sich auf die Ansprüche 1 bis 3 bezieht. Im ursprünglichen Anspruch 4 werden verschiedene Gruppen von möglichen Vertretern der in Anspruch 1 b) genannten Hydrocolloide definiert. Das nunmehr in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal findet sich als Merkmal f) im ursprünglichen Anspruch 4.

Die Ansprüche 2 und 3 des Hauptantrages entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügen.

3. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

Im Prüfungsverfahren waren die Druckschriften (4), (5) und (6) als neuheitsschädlich für die beanspruchten Zubereitungen herangezogen worden.

- 3.1 Druckschrift (4) offenbart die Verwendung von Licochalcon A in kosmetischen Zubereitungen, wobei die Zubereitungen einen oder mehrere ethoxylierte oder propoxylierte Rohstoffen enthalten (Ansprüche). Keines der in der Beschreibung angeführten Beispiele 1 bis 20 offenbart kosmetische Zubereitungen, welche neben Licochalcon A auch Cellulose oder ein Cellulosederivat entsprechend des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Streitanmeldung enthält.
- 3.2 Druckschrift (5) offenbart Wirkstoffkombinationen aus einem oder mehreren Vertretern der Gruppe der Phytosterole und/oder Cholesterin und Licochalcon A oder einem wässrigen Extrakt aus Radix Glycyrrhizae inflatae, enthaltend Licochalcon A (Anspruch 1). Keines der Beispiele 1 bis 21 offenbart eine Wirkstoffkombination, die neben Licochalcon A auch Cellulose oder ein Cellulosederivat entsprechend des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Streitanmeldung enthält.
- 3.3 Druckschrift (6) offenbart Wirkstoffkombinationen aus Licochalcon A oder einem Extrakt aus Radix Glycyrrhizae inflatae, enthaltend Licochalcon A, Phenoxyethanol und gewünschtenfalls Glycerin (Anspruch 1). In keinem der Beispiele der Druckschrift (6) wird eine Wirkstoffkombination offenbart, die neben Licochalcon A auch Cellulose oder ein Cellulosederivat entsprechend des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Streitanmeldung enthält.

4. Daher ist die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist gegenüber den von der Prüfungsabteilung als neuheitsschädlich herangezogenen Druckschriften (4), (5) und (6).

5. *Zurückverweisung (Artikel 111(1) EPÜ)*

Aus den oben getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit dem geänderten Anspruch 1 die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände, nämlich des Artikels 123(2) EPÜ und der mangelnden Neuheit gegenüber den Druckschriften (4), (5) und (6) ausgeräumt hat. Dennoch hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da der nunmehr vorliegende Anspruch 1 einen Gegenstand betrifft, der bis zum jetzigen Zeitpunkt noch niemals Gegenstand der Prüfung vor der Prüfungsabteilung gewesen ist. Da die Prüfungsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat, verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurück.



## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

R. Pérez Carlón

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt