

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Januar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1371/14 - 3.3.07
Anmeldenummer: 06762029.4
Veröffentlichungsnummer: 1901695
IPC: A61J1/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

HERSTELLUNG KOLLOIDALISIERTER WIRKSTOFF- BEZIEHUNGSWEISE
VITALSTOFFSPEZIES DURCH NANOSKALISCHE REAKTIVDESORPTION

Anmelder:

terra nano Ltd.

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 123(2), 111(1)

Schlagwort:

Klarheit, Stützung, wesentliche Merkmale nach Änderung (ja)
Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)



**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 1371/14 - 3.3.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 19. Januar 2016**

Beschwerdeführerin: terra nano Ltd.
(Anmelderin) Ostlandstrasse 33
90556 Cadolzburg (DE)

Vertreter: Diehl & Partner GbR
Patentanwälte
Erika-Mann-Strasse 9
80636 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. Januar 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06762029.4 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J. Riolo
Mitglieder: R. Hauss
D. T. Keeling

Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2013 verkündete und am 3. Januar 2014 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 06 762 029.4 zurückzuweisen.
- II. Grundlage für die angefochtene Entscheidung war als einziger Antrag der mit Schreiben vom 24. Oktober 2013 eingereichte Anspruchssatz mit 47 Ansprüchen (vgl. Punkt VI der angefochtenen Entscheidung; bei der Datumsangabe "04.07.2011" zur Datierung des Antrags im Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung handelt es sich offenkundig um einen Irrtum).

Der unabhängige Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Solubilisierung von Wirkstoffen, schwerlöslichen Vitalstoffspezies sowie zur Herstellung ganzheitlich bioverfügbarer Vitalstoffkonzentrate und -lösungen auf Basis lagerfähiger Einzelkomponenten, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a. Herstellen einer Basissuspension aus mindestens einer Wirk-/Vitalstoffspezies, die organischer oder mineralischer Natur ist und die in wässriger Lösung, im pH-Bereich zwischen 3 und 7, schwerlöslich ist und einem sorptiven Stoff, bzw. Feststoffmatrix;*
- b. nachfolgend Überführen der Basissuspension in ein sorptives und/oder immobilisierendes System, wobei die mindestens eine Wirk- beziehungsweise Vitalstoffspezies in/an der sorptiven Feststoffmatrix adsorbiert beziehungsweise absorbiert ist, wobei der Feststoffanteil dieser Wirk/Vitalstoff-*

spezies in Summe, bezogen auf das sorptive System, zwischen 0,05 und 30 Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse liegt,

- c. anschließendem Kontaktieren des sorptiven und/oder immobilisierenden Systems mit einer Reaktivkomponenten, wobei*
- i. sich die sorptive wirkende Feststoffmatrix im Rahmen einer Säure-Base-Reaktion auflöst und*
 - ii. die an/in der sorptive wirkenden Feststoffmatrix ad-/absorbierten schwerlöslichen Wirkstoff- beziehungsweise Vitalstoffspezies im Verlauf der Reaktivdesorption als Kolloid insbesondere als Nanopartikel freigesetzt, bzw. aktiviert werden."*

In der Sache kam die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, dass Anspruch 1 breit verallgemeinernd formuliert sei und nicht dem in der Anmeldung tatsächlich offenbarten technischen Verfahren entspreche. Die wesentlichen technischen Merkmale der angeblichen Erfindung fänden sich im Anspruch nicht wieder. Insbesondere seien weder die im beanspruchten Verfahren verwendeten Komponenten konkret angegeben, noch die Verfahrensschritte verständlich definiert. Dementsprechend sei ein Einwand unter Artikel 84 und Regel 43(1) EPÜ zu erheben. Infolgedessen sei auch eine Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes nicht möglich.

Der Wortlaut des eine Vorrichtung betreffenden unabhängigen Anspruchs 32 sowie einiger weiterer Ansprüche sei unklar (Artikel 84 EPÜ). Zusätzlich gehe der in Anspruch 1 und mehreren weiteren Ansprüchen definierte Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus (Artikel 123(2) EPÜ).

- III. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung legte sie einen geänderten Anspruchssatz mit 33 Ansprüchen vor.
- IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK erläuterte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 84 und 123(2) EPÜ.
- V. Eine mündliche Verhandlung fand am 19. Januar 2016 statt. Die Beschwerdeführerin legte während der Verhandlung einen geänderten Anspruchssatz ("Hauptantrag") mit 16 Ansprüchen vor.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Solubilisierung von in Wasser im pH-Bereich 3 bis 7 schwerlöslichen mineralischen Wirkstoffen und deren Bereitstellung als bioverfügbares Konzentrat, das Verfahren umfassend:

- a. Herstellen einer wässrigen Basissuspension der mineralischen Wirkstoffe;*
- b. Vermahlen der Basissuspension mit einem basischen Feststoff ausgewählt aus der Gruppe Kalziumhydroxid, Kalziumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Magnesiumcarbonat und Mischungen davon als Matrix, wobei die Wirkstoffe von der basischen-mineralischen Feststoff-Matrix sorbiert werden und mit ihr ein sorptives System bilden, wobei der Massenanteil der Wirkstoffe bezogen auf die Summe aus Fest- und Wirkstoffen 0,05% - 30% beträgt, und*
- c. Vermischen des so gebildeten wasserhaltigen sorptiven Systems mit einer sauren Reaktivkomponente ausgewählt aus festen organischen Säuren,*

so dass

- i. die basisch-mineralische Feststoffmatrix durch eine Säure-Base-Reaktion aufgelöst wird und dabei*
- ii. die von der basisch-mineralischen Feststoffmatrix sorbierten Wirkstoffe im Verlauf einer Reaktivdesorption als kolloidal in Wasser gelöste Nanopartikel freigesetzt werden und somit das bioverfügbare Konzentrat darstellen."*

- VI. Die Beschwerdeführerin machte geltend, durch die vorgenommenen Änderungen würden die noch bestehenden Einwände ausgeräumt. Anspruch 1 sei eingeschränkt worden. Er beruhe auf der ursprünglich eingereichten Fassung von Anspruch 1 und definiere die basisch-mineralische Komponente auf der Grundlage des ursprünglichen Anspruchs 8 (entsprechend Beschreibungsseite 15). Er definiere ferner die saure Reaktivkomponente auf der Grundlage der Beschreibungsseite 27, Zeile 2.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und auf der Grundlage des am 19. Januar 2016 während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereichten geänderten Anspruchssatzes die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsgründe

- 1. Anspruch 1 (Artikel 84 und 123(2) EPÜ)
 - 1.1 Gemäß der ursprünglich eingereichten Fassung der vorliegenden Anmeldung sollen schwer wasserlösliche organische oder mineralische Wirkstoffe solubilisiert werden. Zu diesem Zweck werden die Wirkstoffe an einer sauren oder basischen festen Matrixsubstanz adsorbiert

oder von ihr absorbiert. Diese Matrixsubstanz wird anschließend durch Kontaktieren mit einer sogenannten Reaktivkomponente, mit der sie eine Säure-Base-Reaktion eingeht, aufgelöst. Dabei soll der Wirkstoff in feinteiliger Form (Nanopartikel) freigesetzt werden. Hierdurch sollen die Wirkstoffe besser bioverfügbar werden.

- 1.2 Die vorliegenden Änderungen sollen das beanspruchte Verfahren auf eine Ausführungsform beschränken, bei der mineralische Wirkstoffe, eine basisch-mineralische Matrixsubstanz und als Reaktivkomponente eine feste Säure eingesetzt werden.
- 1.3 Die Angaben zu den eingesetzten Komponenten und zur Durchführung der Verfahrensschritte a) bis c) wurden im vorliegenden Anspruch 1 im Vergleich zur früheren Fassung dieses Anspruchs konkretisiert mit Merkmalen, die sich so auch in der technischen Lehre der Beschreibung wiederfinden. Die Durchführung ist nachvollziehbar beschrieben. Aufgrund dessen sieht die Kammer die Erfordernisse von Artikel 84 und Regel 43 EPÜ im Hinblick auf Deutlichkeit, Angabe der Erfindungsmerkmale und Stützung in der Beschreibung als erfüllt an.
- 1.4 Die Kammer sieht außerdem keinen Anlass für einen Einwand gegen Anspruch 1 unter Artikel 123(2) EPÜ. Der in der angefochtenen Entscheidung (Punkt 15) beanstandete Ausdruck "aktiviert werden" (vgl. letzte Zeile des früheren Anspruchs 1) ist im vorliegenden geänderten Anspruch 1 nicht mehr enthalten.
2. Ansprüche 2 bis 16 (Artikel 123(2) und 84 EPÜ)
 - 2.1 Die in der angefochtenen Entscheidung unter Artikel 84 und 123(2) EPÜ gegen den früheren Anspruch 32 und

weitere Ansprüche erhobenen Einwände (vgl. die angefochtene Entscheidung unter Punkt 14, 15 und 16) treffen aufgrund von Streichung oder Änderung des Wortlauts der fraglichen Ansprüche nicht mehr zu.

3. Die Kammer sieht keinen Anlass für sonstige Einwände unter Artikel 84 oder 123(2) EPÜ gegen den vorliegenden Antrag.
4. Zurückverweisung (Artikel 111(1) EPÜ)
 - 4.1 Die angefochtene Entscheidung behandelt ausschließlich die unter Artikel 84 und 123(2) EPÜ gegen den damaligen einzigen Antrag erhobenen Einwände.
 - 4.2 Der geänderte Antrag der Beschwerdeführerin erfüllt nach Auffassung der Kammer die Erfordernisse von Artikel 84 und 123(2) EPÜ.
 - 4.3 Die Kammer hält es somit im vorliegenden Fall für angebracht, die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, da diese noch keine beschwerdefähige Entscheidung dazu getroffen hat, ob die weiteren Erfordernisse des EPÜ, insbesondere im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, erfüllt sind. Bei der Fortsetzung des Prüfungsverfahrens sind die geänderten Ansprüche 1 bis 16, wie in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer als Hauptantrag überreicht, zugrunde zu legen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani

J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt