

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 13. Mai 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1601/16 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 01967355.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1326588

**IPC:** A61K9/48, A61K35/78

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ORALE ZUBEREITUNGSFORMEN VON EXTRAKTEN AUS BOSWELLIA

**Anmelder:**

Catalent Germany Eberbach GmbH

**Stichwort:**

ZUBEREITUNGSFORMEN VON EXTRAKTEN AUS BOSWELLIA / CATALENT

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 111(1)

**Schlagwort:**

Hauptantrag - Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der  
Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (nein)  
Beschwerdeentscheidung - Zurückverweisung an die erste Instanz  
(ja)



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1601/16 - 3.3.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07**  
**vom 13. Mai 2019**

**Beschwerdeführer:**

(Anmelder)

Catalent Germany Eberbach GmbH  
Gammelsbacher Str. 2  
69412 Eberbach (DE)

**Vertreter:**

dompatent von Kreisler Selting Werner -  
Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB  
Deichmannhaus am Dom  
Bahnhofsvorplatz 1  
50667 Köln (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 18. Januar  
2016 zur Post gegeben wurde und mit der die  
europäische Patentanmeldung Nr. 01967355.7  
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** J. Riolo  
**Mitglieder:** S. Albrecht  
C. Schmidt

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die vorliegende Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 01 967 355.7, eingereicht als internationale Patentanmeldung PCT/EP01/10821, zurückzuweisen.

II. Grundlage für die angefochtene Entscheidung war als einziger Antrag ein mit Schreiben vom 29. Januar 2013 eingereichter Hauptantrag mit 2 Ansprüchen.

Der unabhängige Anspruch 1 dieses Antrags lautete wie folgt:

"1. Orale Zubereitungsformen von Extrakten aus *Boswellia* in fester, zähflüssiger oder flüssiger Form, in Form von einer oder mehrerer *Boswelliasäuren*, deren Derivaten sowie Gemischen derselben, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Weichgelatinekapselformen vorliegen und Propylenglykollaurat enthalten."

III. In ihrer Entscheidung kam die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, dass dieser Anspruch nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge. Insbesondere führte sie aus, dass das anspruchsgemäße Merkmal des Propylenglykollaurats lediglich in den Beispielen 1 und 3 der Anmeldung offenbart sei. Da jedoch ein struktureller und funktionaler Zusammenhang zwischen Propylenglykollaurat und den übrigen spezifischen Merkmalen dieser Beispiele bestünde, sei die in Anspruch 1 vorgenommene Verallgemeinerung wegen unzulässiger Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ nicht gewährbar.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung verteidigte sie den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag und reichte einen ersten Hilfsantrag ein.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK erläuterte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung, dass weder der Hauptantrag noch der erste Hilfsantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle.

VI. Mit Schriftsatz vom 2. Mai 2019 reichte die Beschwerdeführerin drei weitere Hilfsanträge ein.

VII. Eine mündliche Verhandlung fand am 13. Mai 2019 statt. In dieser Verhandlung legte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag vor und erklärte, dieser solle alle bisher gestellten Anträge ersetzen. Der einzige Anspruch dieses neuen Hauptantrags lautet:

"Weichgelatine kapsel enthaltend ausschließlich eine Lösung, welche aus einem Trockenextrakt aus Boswellia, in Form von einer oder mehrerer Boswelliasäuren, deren Derivaten sowie Gemischen derselben, in Propylenglykollaurat besteht."

VIII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrags zu erteilen.

## Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Anspruch 1 - Artikel 123 (2) EPÜ
- 1.1 Die der vorliegenden Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (nachfolgend "Anmeldung") zugrundeliegende Erfindung betrifft allgemein Gelatinekapseln mit Extrakten aus Boswellia in fester, zähflüssiger oder flüssiger Form, in Form von einer oder mehrerer Boswelliasäuren, deren Derivaten sowie Gemischen derselben. Diese Kapseln sind vorzugsweise Weichgelatinekapseln und weisen laut der vorliegenden Anmeldung eine deutlich höhere Wirksamkeit auf als handelsübliche Tabletten oder auch andere Tabletten (siehe Seite 2, letzter Absatz und Seite 3, erster Absatz der Beschreibung sowie die Ansprüche 1 und 2 der Anmeldung).
- 1.2 Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 ist gegenüber dieser allgemeinen technischen Lehre dahingehend eingeschränkt, dass
  - i) die beanspruchte Weichgelatinekapsel ausschließlich eine Lösung enthält, und
  - ii) dass diese Lösung aus einem Trockenextrakt aus Boswellia, in Form von einer oder mehrerer Boswelliasäuren, deren Derivaten sowie Gemischen derselben, in Propylenglykollaurat besteht.
- 1.3 Kapseln, welche ausschließlich eine derartige Lösung enthalten, werden in Beispiel 4 in Zusammenschau mit Beispiel 3 der Anmeldung offenbart. Jedoch weisen diese Kapseln gegenüber den Kapseln gemäß Anspruch 1 folgende

Unterschiede auf:

(i) ihr Kapselmaterial wird nicht näher definiert, während Anspruch 1 auf Weichgelatinekapseln eingeschränkt ist,

(ii) die in den beispielhaften Kapseln befindliche Lösung ist im Gegensatz zu Anspruch 1 auf einen bestimmten Trockenextrakt aus *Boswellia serrata* beschränkt und sie weist zudem eine bestimmte Menge an Propylenglykollaurat und an *Boswellia*-Trockenextrakt auf. Demgegenüber enthält Anspruch 1 keine diesbezüglichen Mengenangaben.

1.4 Nach Auffassung der Kammer führen die unter Punkt (i) aufgeführte Einschränkung bzw. die unter Punkt (ii) erwähnten Verallgemeinerungen in Anspruch 1 nicht zu einem Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

1.4.1 Insbesondere würde der Fachmann die in Beispiel 4 offenbarten Kapseln im Kontext der in der Anmeldung allgemein beschriebenen Erfindung lesen. Diese betrifft Gelatinekapseln und vorzugsweise Weichgelatinekapseln (siehe oben unter Punkt 1.1). Folglich liegt hinsichtlich der in Anspruch 1 vorgenommenen Einschränkung auf Weichgelatinekapseln kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

1.4.2 Das gleiche gilt für die in Anspruch 1 vorgenommenen Verallgemeinerungen (siehe oben unter Punkt (ii)). Hierzu stellt die Kammer insbesondere folgendes fest:

Beispiel 3 der vorliegenden Anmeldung lehrt, dass eine erfindungsgemäße Propylenglykollauratlösung im Gegensatz zu einer Vergleichstablette enthaltend eine

identische Dosis von 11-keto- $\beta$ -Boswelliasäure einen ödemreduzierenden Effekt in einem carrageenininduzierten Rattenpfotenödemtest bewirkt. Des Weiteren zeigt Figur 2 der Anmeldung, dass Kapseln gemäß Beispiel 4 eine bessere Bioverfügbarkeit (ausgedrückt als AUC-Wert bezogen auf den Blutspiegel von 11-keto- $\beta$ -Boswelliasäure) aufweisen als entsprechende Vergleichstabletten gemäß Beispiel 3.

Ausgehend von diesen Versuchsergebnissen und unter Berücksichtigung der Gesamtoffenbarung der Anmeldung würde der Fachmann folglich zu dem Schluss gelangen, dass die erfindungsgemäße Zubereitungsform, das heißt die Verabreichung in Kapseln, bevorzugt Weichgelatine kapseln, enthaltend ausschließlich eine Lösung bestehend aus einem Boswellia-Trockenextrakt in Propylenglykollaurat, wesentlich für die festgestellten technischen Wirkungen ist. Die in Beispiel 3 offenbarten qualitativen Eigenschaften des dort beschriebenen Boswellia-Trockenextrakts sowie die in diesem Beispiel angegebenen Mengen an Propylenglykollaurat und an Boswellia-Trockenextrakt würde er hingegen für nicht ausschlaggebend ansehen.

1.4.3 Dementsprechend gelangt die Kammer zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügt.

2. Zurückverweisung

2.1 Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, die Sache selbst zu entscheiden oder sie an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Einen absoluten Anspruch auf Entscheidung einer Frage in zwei Instanzen gibt es nicht, vielmehr dient die Beschwerde dazu, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit der

gerichtlichen Überprüfung zu bieten, ob die angefochtene Entscheidung richtig war. Außerdem sind bei der Entscheidung über eine Zurückverweisung noch weitere Faktoren zu berücksichtigen, so die Anträge der Beteiligten, das allgemeine Interesse daran, das Verfahren in angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, oder die Frage, ob die Sache im Verfahren vor der Prüfungsabteilung erschöpfend behandelt worden ist.

- 2.2 Da sich die Prüfungsabteilung ausschließlich mit der Frage befasst hat, ob der ihrer Entscheidung zugrundeliegende Hauptantrag den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt, hält es die Kammer für angebracht, die Sache auf der Grundlage des nunmehr vorliegenden Hauptantrags zur weiteren Verhandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.



## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. Atienza Vivancos

J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt