

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 24. April 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0260/92 - 3.3.4

Anmeldenummer: 86109361.5

Veröffentlichungsnummer: 0209071

IPC: A61L 2/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Kontaktlinsenpflegesatz

Patentinhaber:
Novartis AG

Einsprechender:
-

Stichwort:
Kontaktlinsenpflegesatz/NOVARTIS

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 111

Schlagwort:
"Hauptantrag und 1. Hilfsantrag - Neuheit (nein)"
"2. Hilfsantrag - Neuheit (ja)"
"Zurückverweisung"

Zitierte Entscheidungen:
T 0206/83, T 0026/85

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0260/92 - 3.3.4

Beglaubigte Abschrift
Certified Copy
Copie certifiée conforme

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4
vom 24. April 1997

Beschwerdeführer: Novartis AG
(Patentinhaber) Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH)

Vertreter: Diehl, Hermann O. Th., Dr.
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner
Patentanwälte
Postfach 19 03 65
D-80603 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
30. Januar 1992 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0 209 071
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
J.-C. Saisset

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung 86 109 361.5 wurde das europäische Patent 0 209 071 aufgrund von einundvierzig Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 hatte den folgenden Wortlaut:

"Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalysatorhaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxids nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Neutralisationsmittel und/oder der Wasserstoffperoxid zersetzende Katalysator mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert sind."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 41 bezogen sich auf besondere Ausführungsarten des Kontaktlinsenpflegesatzes gemäß Anspruch 1.

- II. Gegen die Patenterteilung legten zwei Einsprechende wegen mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein. Beide zogen während des Einspruchsverfahrens ihren Einspruch zurück.
- III. Mit Entscheidung vom 30. Januar 1992 hat die Einspruchsabteilung das Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ wegen mangelnder Neuheit im Hinblick auf die folgende Entgegenhaltung widerrufen:

(1) EP-A-0 139 994.

Basis dieser Entscheidung war ein geänderter Anspruchsatz (Ansprüche 1 bis 41), in dem Anspruch 1 den folgenden Wortlaut hatte (die abhängigen Ansprüche 2 bis 41 blieben unverändert):

"Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalysatorhaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxids nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse sind, dadurch gekennzeichnet, daß das **katalysatorhaltige** Neutralisationsmittel oder der Wasserstoffperoxid zersetzende Katalysator mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert sind."

- IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) Beschwerde ein.
- V. Zu den Ausführungen der Beschwerdekammer in einem Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 22. August 1996 Stellung. Sie wurde dann zur mündlichen Verhandlung geladen.
- VI. Am 20. März 1997 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und vier neue Hilfsanträge ein.
- VII. Eine mündliche Verhandlung fand am 24. April 1997 statt. Während der Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin neue Hilfsanträge 1 bis 5 ein.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** (Ansprüche 1 bis 42 eingereicht am 20. März 1997) lautet wie folgt:

"Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalasehaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxids nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Neutralisationsmittel und die Wasserstoffperoxid zersetzende Katalase mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert sind."

Der **1. Hilfsantrag** (Ansprüche 1 bis 42) entspricht dem Hauptantrag, aber die Produktansprüche sind als Verfahrenansprüche formuliert ("Verfahren zur Pflege von Kontaktlinsen mit zwei Behandlungsmitteln...").

Ansprüche 1 bis 3 des **2. Hilfsantrags** (Ansprüche 1 bis 19) lauten wie folgt:

"1. Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalysatorhaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxides nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse ist, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Katalysator um Katalase handelt, und daß das Neutralisationsmittel und/oder die Wasserstoffperoxid zersetzende Katalase von einer Umhüllung umschlossen ist, die in Kontakt mit der Wasserstoffperoxidlösung nach einer bestimmten Einwirkungszeit der Wasserstoffperoxidlösung auf die zu behandelnde Kontaktlinse das katalasehaltige Neutralisationsmittel freigibt, wobei die Umhüllung aus einem Polymer besteht, das in neutralem Milieu löslich ist, wobei das Polymer ausgewählt ist aus der Gruppe Hydroxypropylmethylcellulosephthalat, ein Polymerisat

aus Methacrylsäure und Methacrylsäureestern und einem Mischpolymerisat aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid und Polyvinylalkohole.

2. Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalysatorhaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxides nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse sind, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Katalysator um Katalase handelt, und daß das Neutralisationsmittel und/oder die Wasserstoffperoxid zersetzende Katalase mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert sind, wobei das Retardierungsmittel die Form einer wasserlöslichen Umhüllung für das katalysatorhaltige Neutralisationsmittel hat und aus einem in saurem oder neutralem Milieu wasserlöslichen Polymer besteht und dem wasserlöslichen Polymer zur Steuerung der Retardierungszeit Polyalkohole zugesetzt sind.

3. Kontaktlinsenpflegesatz mit zwei Behandlungsmitteln, von denen das eine Behandlungsmittel ein sterilisierend wirkendes Wasserstoffperoxid und das andere Behandlungsmittel ein katalysatorhaltiges Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxides nach der Sterilisierbehandlung einer Kontaktlinse ist, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Katalysator um Katalase handelt, und daß das Neutralisationsmittel und/oder die Wasserstoffperoxid zersetzende Katalase mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert sind, wobei die Katalase nach der Neutralisation der Wasserstoffperoxidlösung freigesetzt ist."

VIII. Die Beschwerdeführerin trägt im wesentlichen vor, daß die Entgegenhaltung (1) nur allgemeine Ausführungen und keinerlei Hinweise enthalte wie man Katalysatoren, insbesondere Katalase, wirksam retardieren soll. Alle Beispiele der Entgegenhaltung (1) zeigten nur, daß man mit Natriumthiosulphat Wasserstoffperoxid zersetzen kann. In diesem Zusammenhang weist sie die Kammer insbesondere auf die Entscheidung T 206/83 (ABl. EPA 1987, 5) und auf ein in einem Nichtigkeitsverfahren ergangenes Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts (3 Ni 22/80 vom 5. November 1981) hin, wonach eine unvollständige Offenbarung mit darüberhinaus einem negativen Aussagecharakter die Neuheit eines detaillierten, einen Erfolg erzielenden Gegenstandes nicht tangieren kann. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin rate die Entgegenhaltung (1) eher davon ab, Katalase in Kontaktlinsen-Reinigungsverfahren bzw. -Pflugesätzen einzusetzen (siehe Ansprüche 1 und 14 und den Hinweis auf Seite 8, Zeilen 1 bis 5 der Beschreibung) und aus diesen Gründen sei sie für den beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschädlich. Bezüglich des 2. Hilfsantrags trägt die Beschwerdeführerin vor, daß sein Gegenstand spezielle Ausführungsarten des Kontaktlinsenpflegemittels darstelle, die gegenüber der Entgegenhaltung (1) sowie anderen Druckschriften neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Hauptantrags, eingereicht am 20. März 1997 oder der Hilfsanträge 1 bis 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung und weiter hilfsweise, das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur weiteren Behandlung zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

Der Hauptantrag

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

1. Im Vergleich zu den erteilten Ansprüchen werden in den Ansprüchen des Hauptantrags die Begriffe "katalysatorhaltiges" bzw. "Katalysator" durch "katalasehaltiges" bzw. "Katalase" ersetzt. Durch die Aufnahme dieser Merkmale in den Ansprüchen wird der Schutzbereich nicht erweitert, sondern eingeschränkt. Die Verwendung von Katalase als Katalysator ist deutlich durch die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung gestützt (siehe z. B. den ursprünglichen Anspruch 36). Daher sind die geänderten Ansprüche dieses Antrags Artikel 123 (2) und (3) EPÜ-konform.

Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

2. Der Kontaktlinsenpflegesatz nach Anspruch 1 besteht aus zwei Mitteln:
 - a) einem sterilisierend wirkenden Wasserstoffperoxid;
 - b) einem katalasehaltigen Neutralisationsmittel zur Neutralisation und Zersetzung des Wasserstoffperoxids, das mit einem die zeitverzögerte Freigabe steuernden Retardierungsmittel kombiniert ist (z. B. in der Form einer Tablette, die mit einer wasserlöslichen Umhüllung zur zeitlich verzögerten Auflösung der Tablette versehen ist; siehe Patentschrift, Seite 3, Zeilen 28 bis 29).
3. Demgegenüber beschreibt die Entgegenhaltung (1) einen Kontaktlinsenpflegesatz, der aus folgenden Komponenten besteht (siehe Anspruch 14):

- a) einem sterilisierend wirkenden Wasserstoffperoxid;
- b) einer beschichteten Tablette, die eine oder mehrere Wasserstoffperoxid zersetzende ("neutralizing") Verbindungen und ein oder mehrere wasserlösliche Mittel enthält, das u. a. einen pH-Wert von 6.5 bis 8.5 ergibt.

Wie in der Beschreibung erläutert, löst sich die Beschichtung der Tablette b) in der Wasserstoffperoxid-Lösung auf und gibt die zersetzende(n) Verbindung(en) und das (die) wasserlösliche(n) Mittel erst nach Ablauf des Desinfektionszeitraums frei (siehe Seite 6, Zeilen 25 bis 30 und Seite 10, Zeilen 18 bis 28). Als Wasserstoffperoxid zersetzende Verbindung wird in der Beschreibung vorzugsweise Natriumthiosulphat erwähnt. In den Beispielen wird tatsächlich Natriumthiosulphat verwendet. Laut der Beschreibung sind aber mit den Wasserstoffperoxid zersetzenden ("neutralizers") Verbindungen auch andere chemische Verbindungen (siehe Seite 7, Zeile 25 bis Seite 8, Zeile 1) und Katalysatoren wie Platin und Peroxydase/Katalase (siehe Seite 8, Zeilen 1 bis 5) umfaßt. In Zusammenhang mit dem Hinweis auf die Katalysatoren wird jedoch festgestellt, daß sie teuer sind und nicht dazu beitragen, eine gepufferte Aufbewahrungslösung zu bilden ("these are expensive, and do not cooperate to form a buffered lens storage solution"). Die Entgegenhaltung (1) vermittelt im wesentlichen die Lehre einer **einstufigen Behandlung** von Kontaktlinsen durch einen aus den oben erwähnten Komponenten a) und b) bestehenden Pflegesatz, wobei die katalytische Zersetzung des sterilisierend wirkenden Wasserstoffperoxids unter Erhaltung eines neutralen pH-Wertes retardiert wird.

4. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Lehre der Entgegenhaltung (1) bezüglich der Anwendung von Katalysatoren, insbesondere von Katalase in Kontaktlinsenpflegesätzen ganz allgemein und unvollständig. Außerdem rate, durch die Nennung der Nachteile von Katalysatoren, die Entgegenhaltung (1) dem Fachmann davon ab, gerade Katalase zu verwenden. Aus diesen Gründen, im Einklang mit der ständigen Praxis des EPA, könne die genannte Entgegenhaltung nicht als neuheitsschädlich angesehen werden.

5. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, daß eine Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich ist, wenn sie eine ausführbare Offenbarung enthält (siehe u. a. T 206/83 und T 26/85, ABl. EPA 1990, 22). In der Entscheidung T 26/85 führte die zuständige Kammer aus, daß "...was den Stand der Technik bildet, nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gilt, wenn die Information so vollständig ist, daß der Fachmann die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann." (siehe Punkt 8 der Entscheidungsgründe). Wenn in einer Entgegenhaltung eine begründete Feststellung enthalten ist, die den Fachmann davon abhalten würde, eine bestimmte Ausführungsart der technischen Lehre auszuführen, so ist diese für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ als nicht offenbart anzusehen (siehe T 26/85, Punkt 13 der Entscheidungsgründe).

6. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob der Fachmann angesichts der technischen Gegebenheiten und seines Fachwissens ernsthaft in Betracht gezogen hätte, die technische Lehre der Entgegenhaltung (1) auch unter Verwendung von Katalysatoren wie Katalase auszuführen und ob die Hinweise auf Kosten und auf die Tatsache, daß sie nicht dazu beitragen, eine gepufferte Aufbewahrungslösung zu bilden, ihn davon abgehalten hätten.

7. Die Verwendung von Katalase als Wasserstoffperoxid zersetzende Verbindung auch in Form von Tabletten bei der Behandlung von Kontaktlinsen in zweistufigen Verfahren war im Stand der Technik wohlbekannt, z. B. aus der Entgegenhaltung:

(6) EP-A-0 082 798 (siehe insbesondere Seite 4, Zeile 25 bis Seite 5, Zeile 13).

Deswegen hätte der Fachmann ohne weiteres die in der Entgegenhaltung (1) erwähnte, alternative Verwendung von u. a. Katalase in dem beschriebenen Kontaktlinsenpfllegesatz als **eine konkret durchführbare Ausführungsart** der technischen Lehre betrachtet. Die Feststellung, daß Katalysatoren teuer sind und nicht dazu beitragen, eine gepufferte Aufbewahrungslösung zu bilden, ist nach Auffassung der Kammer nicht negativ, d. h. im Sinne eines Abratens, zu interpretieren, wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt, sondern lediglich als Feststellung bekannter Tatsachen. Daß Platin und Enzyme wie Katalase teurer sind als Natriumthiosulphat ist wohlbekannt. Daß ein Enzym wie Katalase gepuffert werden muß, möglicherweise im neutralen Bereich, ist auch bekannt (siehe z. B. Entgegenhaltung (6), Seite 5, Zeile 4). Diese Hinweise stellen kein technisches Vorurteil bezüglich der Ausführbarkeit der Lehre der Entgegenhaltung (1) im Bereich von Katalysatoren, insbesondere von Katalase, dar. Für eine vollständige und ausführbare Offenbarung dieses Aspektes der Lehre der Entgegenhaltung (1) brauchte der Fachmann aufgrund seines Fachwissens keine besondere Beispiele oder zusätzliche Hinweise und Informationen.

8. Da somit alle Merkmale (einschließlich die Wirkungsweise der Komponenten und deren Beziehungen zueinander) des Kontaktlinsenpfllegesatzes des Anspruchs 1 im Stand der Technik vollständig beschrieben sind, ist dieser nicht

neu. Folglich ist der Hauptantrag gemäß Artikel 54 EPÜ nicht gewährbar.

Der 1. Hilfsantrag

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

9. Gegen den Kategoriewechsel der Produktansprüche ("Kontaktlinsenpflegesatz...") zu den vorliegenden Verfahrensansprüchen ("Verfahren zur Pflege von Kontaktlinsen...") bestehen gemäß Artikel 123 (3) EPÜ keine zusätzliche Bedenken im Vergleich zu den Ansprüchen des Hauptantrags (siehe Punkt 1 oben), da dieser Wechsel nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. Ein dem Verfahren entsprechender Pflegesatz ist sowohl in der Beschreibung als auch in den ursprünglichen Ansprüchen ausreichend offenbart. Deswegen sind auch die geänderten Ansprüche dieses Antrags Artikel 123 (2) und (3) EPÜ-konform.

Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

10. Der in der Entgegenhaltung (1) beschriebene Kontaktlinsenpflegesatz (siehe Punkt 3 oben) wird zur Pflege (Desinfektion) von Kontaktlinsen verwendet (siehe u. a. den Anspruch 1). Somit steht die Entgegenhaltung (1) dem Anspruch 1 des vorliegenden Antrags aus den gleichen, oben genannten Gründen (siehe Punkte 5 bis 8) neuheits-schädlich entgegen. Folglich ist auch der 1. Hilfsantrag gemäß Artikel 54 EPÜ nicht gewährbar.

Der 2. Hilfsantrag

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

11. In diesem Antrag ist Anspruch 1 eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 5, 7 und 36; Anspruch 2 eine

Kombination der erteilten Ansprüche 1, 5, 9 und 36; Anspruch 3 eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 36 sowie einer der Alternativen des erteilten Anspruchs 4. Durch keine dieser Änderungen wird der Schutzbereich im Vergleich zu den erteilten Ansprüchen erweitert. Außerdem finden die genannten Änderungen eine Stütze in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung. Dies gilt auch für die abhängigen Ansprüche 4 bis 19. Somit sind die Ansprüche dieses Antrags Artikel 123 (2) und (3) EPÜ-konform.

Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

12. Der Kontaktlinsenpflegesatz nach Anspruch 1 ist neu gegenüber dem Kontaktlinsenpflegesatz der Entgegenhaltung (1), weil die vorgesehene Umhüllung keines der in der Entgegenhaltung (vgl. Seite 10, Zeilen 23 bis 28) erwähnten Polymere umfaßt.
13. Der Kontaktlinsenpflegesatz nach Anspruch 2 ist neu gegenüber dem Kontaktlinsenpflegesatz der Entgegenhaltung (1), die keine Polyalkohole zur Steuerung der Retardierungszeit offenbart.
14. Der Kontaktlinsenpflegesatz nach Anspruch 3 ist neu gegenüber dem Kontaktlinsenpflegesatz der Entgegenhaltung (1), weil die Katalase **nach** der Neutralisation der Wasserstoffperoxidlösung freigesetzt wird. Diese Ausführungsform ist in der Entgegenhaltung nicht beschrieben.
15. Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 dieses Antrags ist gegenüber der Entgegenhaltung (1) neu.

Die weitere Prüfung

16. Über den Einspruch kann nicht endgültig entschieden werden, da die Prüfung des 2. Hilfsantrags auf alle weiteren Erfordernisse des EPÜ noch aussteht. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit des der Einspruchsabteilung vorliegenden Antrags hatte diese in der angefochtenen Entscheidung nicht Stellung genommen. Unter den gegebenen Umständen hält es die Kammer für angemessen, daß die weitere Prüfung des 2. Hilfsantrags von der Einspruchsabteilung vorgenommen wird. Folglich hat die Kammer entschieden, von der ihr in Artikel 111 EPÜ übertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die Angelegenheit entsprechend dem 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführerin an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückzuverweisen, die Patentansprüche des 2. Hilfsantrags auf alle weiteren Erfordernisse des EPÜ zu prüfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben;
2. Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag werden zurückgewiesen;
3. Die Patentansprüche des 2. Hilfsantrags sind neu (Art. 54 EPÜ);

4. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, die Patentansprüche des 2. Hilfsantrags auf alle weiteren Erfordernisse des EPÜ zu prüfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

A. Townend

U. Kinkeldey



Boglaubigt/Certified
Certifiée conforme:
München/Munich

Geschäftsstelle
Registry/Greffe

21. MAI 1997