

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. September 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0031/07 - 3.3.02

Anmeldenummer: PCT/EP 2006/010223

Veröffentlichungsnummer: WO 2007/059836

IPC: A61K 8/64 mit A61Q 19/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zusammensetzungen, enthaltend Proteine zum Transfer/Recycling
strukturell veränderter Lipide sowie deren Anwendungen

Anmelder:

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA

Stichwort:

Recycling strukturell veränderter Lipide/MERZ PHARMA GMBH &
CO. KGAA

Relevante Rechtsnormen:

PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 13, 40.1, 40.2

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Unzureichende Begründung der IRB"
"Rückzahlung von vier Recherchegebühren"

Zitierte Entscheidungen:

W 0018/07, W 0020/07, W 0040/07

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: W 0031/07 - 3.3.02

Internationale Anmeldung PCT/EP2006/010223

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 14. September 2009

Anmelderin: Merz Pharma GmbH & Co. KGAA
Eckenheimer Landstraße 100,
D-60318 Frankfurt/Main (DE)

Vertreter: Müller, Claudia
Bürogemeinschaft Schnickel Darr Müller Scheid
Uhlandstraße 58
D-60314 Frankfurt/Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) der Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (internationale Recherchebehörde) vom 8. Juni 2007 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Kellner
Mitglieder: A. Lindner
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Am 24. Oktober 2006 hat die Anmelderin die internationale Anmeldung PCT/EP 2006/010223 mit insgesamt 29 Ansprüchen eingereicht. Die unabhängigen Ansprüche dieser Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Zusammensetzungen enthaltend:

- a) ein Depot aus einem oder mehreren strukturell / funktionell nicht veränderten Lipiden;
- b) ein oder mehrere Recycling-Transferproteine mit Transferraten für strukturell veränderte Lipide,
- c) einen oder mehrere nicht transferierbare Wirkstoffe zum Regenerieren strukturell / funktionell veränderter Lipide;
- d) ggf. einen oder mehrere anwendungsbezogene Zusatzstoffe.

22. Verfahren zur Regenerierung von oxidativ veränderten Lipidaggregaten, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 20 durch Applikation auf die Oberfläche mit den zu behandelten Lipidaggregaten in Kontakt bringt.

25. Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21 zur topischen kosmetischen oder kosmetisch-balneologischen regenerativen Pflege oder regenerativen Pflegereinigung der Haut von Säugern, insbesondere von Menschen.

26. Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21 zur Herstellung eines Mittels zur

prophylaktischen, dermatologischen, therapeutischen regenerativen Behandlung der Haut von Säugern.

27. Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21 zur Herstellung eines Mittels zum gezielten Engineering von Biomembranen in vivo.

28. Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21 zum gezielten Engineering von Biomembranen ex vivo, in vitro.

29. Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21 zum gezielten Engineering von künstlich hergestellten Lipid-Membranen.

II. Mit Bescheid vom 08. Juni 2007 forderte das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde (IRB) die Anmelderin gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung von acht zusätzlichen Recherchegebühren auf.

III. Die folgenden Entgegnungen wurden von der IRB zitiert:

(1) WO 2004/105716

(2) WO 02/055048

IV. Nach Auffassung der IRB betrifft die vorliegende Anmeldung Zusammensetzungen, enthaltend Recycling-Transferproteine für strukturell/funktionell veränderte Lipide, ein Lipiddepot aus strukturell nicht veränderten Lipiden und nicht transferierbare Wirkstoffe, wobei die zu lösende Aufgabe der vorliegenden Anmeldung in der Bereitstellung eines Systems zu sehen sei, mit welchem

der strukturellen und funktionellen Beeinträchtigung von Lipidaggregaten wirksam begegnet werde, ohne dass es zur Anlagerung unerwünschter und schädlicher Folge- und Reaktionsprodukte komme. Gelöst werde diese Aufgabe durch Zusammensetzungen gemäß dem vorliegenden Anspruch 1. Allerdings seien solche Zusammensetzungen sowie deren Verwendung in der Kosmetik und der Dermatologie bereits in den Dokumenten (1) und (2) vorbeschrieben, so dass die allgemeine erfinderische Idee in die nachfolgend dargestellten Erfindungsgruppen zerfalle und somit mangelnde Einheitlichkeit *a posteriori* vorliege.

Die folgenden neun (Gruppen von) Erfindungen wurden von der IRB definiert:

1. Ansprüche: 1-21 (teilweise)

Zusammensetzungen, enthaltend:

- a) ein Depot aus einem oder mehreren strukturell/funktionell nicht veränderten Lipiden;
- b) ein oder mehrere Recycling-Transferproteine mit Transferraten für strukturell veränderte Lipide,
- c) einen oder mehrere nicht transferierbare Wirkstoffe zum Regenerieren strukturell/funktionell veränderter Lipide;
- d) ggf. einen oder mehrere anwendungsbezogene Zusatzstoffe, wobei das/die Recycling-Transferproteine b) ausgewählt sind aus tierischen Proteinen oder Mischungen davon.

2. Ansprüche 1–21 (teilweise)

Zusammensetzungen, enthaltend:

- a) ein Depot aus einem oder mehreren strukturell/funktionell nicht veränderten Lipiden;
- b) ein oder mehrere Recycling-Transferproteine mit Transferraten für strukturell veränderte Lipide,
- c) einen oder mehrere nicht transferierbare Wirkstoffe zum Regenerieren strukturell/funktionell veränderter Lipide;
- d) ggf. einen oder mehrere anwendungsbezogene Zusatzstoffe, wobei das/die Recycling-Transferproteine b) ausgewählt sind aus pflanzlichen Proteinen oder Mischungen davon.

3. Ansprüche: 1–21 (teilweise)

Zusammensetzungen, enthaltend:

- a) ein Depot aus einem oder mehreren strukturell/funktionell nicht veränderten Lipiden;
- b) ein oder mehrere Recycling-Transferproteine mit Transferraten für strukturell veränderte Lipide,
- c) einen oder mehrere nicht transferierbare Wirkstoffe zum Regenerieren strukturell/funktionell veränderter Lipide;
- d) ggf. einen oder mehrere anwendungsbezogene Zusatzstoffe, wobei das/die Recycling-Transferproteine b) ausgewählt sind aus marinen Proteinen oder Mischungen davon.

4. Ansprüche: 22–24

Verfahren zur Regenerierung von oxidativ veränderten Lipidaggregaten.

5. Anspruch: 25

Verwendung von Zusammensetzungen gemäß Ansprüche 1–21 zur topischen kosmetischen oder kosmetisch-balneologischen regenerativen Pflege oder regenerativen Pflegereinigung der Haut von Säugern, insbesondere von Menschen.

6. Anspruch: 26

Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1–21 zur Herstellung eines Mittels zur prophylaktischen, dermatologischen, therapeutisch regenerativen Behandlung der Haut von Säugern.

7. Anspruch: 27

Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1–21 zur Herstellung eines Mittels zum gezielten Engineering von Biomembranen in vivo.

8. Anspruch: 28

Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1–21 zur Herstellung eines Mittels zum gezielten Engineering von Biomembranen ex-vivo, in-vitro.

9. Anspruch: 29

Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1–21 zur Herstellung eines Mittels zum gezielten Engineering von künstlich hergestellten Lipid-Membranen.

V. Daraufhin hat die Anmelderin mit dem am 27. Juni 2007 eingegangenen Schreiben unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT acht zusätzliche Recherchegebühren gezahlt und die Rückerstattung dieser acht zusätzlichen Recherchegebühren, zumindest jedoch von vier zusätzlichen Recherchegebühren unter der Annahme der Einheitlichkeit der Erfindungen 1-3, 5 und 6 beantragt.

Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Feststellung der Uneinheitlichkeit nach Auffassung der Anmelderin eine direkte Folge mangelnder Klarheit sei. Jedoch sei das von der IRB beanstandete Merkmal "Recycling- Transferprotein" klar, da die Begriffe "Transferprotein" sowie "Recycling" dem Fachmann wohlbekannt seien. Bezüglich der Neuheit der einzig allgemeinen Idee vertrat die Anmelderin die Auffassung, dass die IRB zwar pauschal die Neuheitsschädlichkeit von Dokument (1) bezüglich der Gegenstände der (Gruppen von) Erfindungen 1-3, 5 und 6 behauptet habe, aber keine Gründe dafür angegeben wurden, warum diese (Gruppen von) Erfindungen dann untereinander uneinheitlich sein sollten. Darüber hinaus wiesen sämtliche Ansprüche der vorliegenden Anmeldung dieselben verbindenden Merkmale in Form einer Zusammensetzung zum Engineering von Biomembranen mit bestimmten Recycling-Transferproteinen, bestimmten Wirkstoffen sowie Lipiden auf. Keine der beiden Entgegenhaltungen (1) und (2), weder für sich allein noch in Kombination, gäbe einen Hinweis auf solche Zusammensetzungen zum Engineering von Biomembranen.

VI. Mit Schreiben vom 10. August 2007 forderte die IRB die Anmelderin zur Zahlung der Widerspruchsgebühr auf und setzte die Anmelderin über das Ergebnis des Überprüfungsremiums in Kenntnis, wonach die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nur teilweise berechtigt sei und folglich vier der unter Widerspruch zusätzlich entrichteten Gebühren zu gegebener Zeit zurückzuzahlen seien.

In der Sache argumentierte das Überprüfungsremium im Wesentlichen, dass die im vorliegenden Anspruch 1 beanspruchten Zusammensetzungen durch die Dokumente (1) und (2) neuheitsschädlich vorweggenommen seien. Deren Verwendung in der Kosmetik und Dermatologie sei ebenfalls im Stand der Technik beschrieben. Folglich liege Uneinheitlichkeit *a posteriori* vor. Da sich jedoch die ursprünglichen Einwände der IRB bezüglich der Uneinheitlichkeit auf einen wesentlichen Klarheitsmangel des im vorliegenden Anspruch 1 beanspruchten Gegenstands gründeten, sei dem Protest der Anmelderin teilweise stattzugeben. Der Gegenstand der (Gruppen von Erfindungen) 1-3 und 5-6 sei als einheitlich anzusehen.

VII. Daraufhin hat die Anmelderin mit Schreiben vom 4. September 2007, eingegangen am 5. September 2007, die Widerspruchsgebühr per Abbuchungsauftrag entrichtet. In der Sache wies die Anmelderin erneut darauf hin, dass die Entgegenhaltungen (1) und (2) den recherchierten Gegenstand nicht neuheitsschädlich vorwegnahmen. Zudem sei für die Recherche der (Gruppen von) Erfindungen 7-9 kein erheblich höherer Rechernaufwand nötig.

Entscheidungsgründe

1. Die vorliegende Anmeldung hat das Internationale Anmeldedatum vom 24. Oktober 2006, so dass die Ausführungsordnung zum PCT-Vertrag in der ab 12. Oktober 2006 geltenden Fassung anzuwenden ist. Die Kammer geht von der Zuständigkeit der Beschwerdekammern zum Überprüfen von Widersprüchen betreffend zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPÜ 2000 (13. Dezember 2007) anhängige PCT-Anmeldungen aus (siehe Beschluss des Präsidenten des EPAs vom 24. Juni 2007, Artikel 3 (ABl. EPA, Sonderausgabe Nr. 3, 140-141)). Zudem wird auf die Entscheidungen W 0018/07 vom 01. Februar 2008, W 0020/07 vom 31. Januar 2008 und W 0040/07 vom 11. November 2008 verwiesen (siehe die Punkte 1.1-1.3 der Entscheidungsgründe der Entscheidung W 0040/07).
2. Im vorliegenden Fall wurde die Anmelderin mit der auf den 10. August 2007 datierten Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr nach Regel 40.2 e) PCT innerhalb eines Monats aufgefordert. Die Anmelderin entrichtete mit Schreiben vom 04. September 2007, eingegangen am 05. September 2007, die geforderte Gebühr per Abbuchungsauftrag. Der Widerspruch gilt somit als erhoben (Regel 40.2 e) PCT).
3. Zudem erfüllt der Widerspruch die Erfordernisse der Regel 40.2 c) PCT und ist somit zulässig.

4. Da das Überprüfungsgremium die Einheitlichkeit zwischen den (Gruppen von) Erfindungen 1-3, 5 und 6 anerkannt hat, hat sich die Kammer mit der Frage zu beschäftigen, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren für die (Gruppen von) Erfindungen 4 sowie 7-9 berechtigt war.

5. Folgende allgemeine Kriterien sind bei der Prüfung von Widersprüchen zu beachten:
 - 5.1 Gemäß Regel 40.2 PCT ist der Widerspruch zu prüfen und für den Fall, dass er begründet ist, ist die teilweise oder vollständige Rückzahlung der unter Widerspruch gezahlten zusätzlichen Gebühren anzuordnen.

 - 5.2 Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Prüfung im Widerspruchsverfahren auf der Grundlage der von der IRB in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT aufgeführten Begründung sowie der Widerspruchsbegründung der Anmelderin auszuführen.

6. Nach Regel 40.1 i) PCT sind in der Aufforderung gemäß Artikel 17(3)a) PCT die Gründe für die Auffassung anzugeben, dass die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht.

Die IRB hat die mangelnde Einheitlichkeit damit begründet, dass Zusammensetzungen gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung sowie deren Verwendung in der Kosmetik und Dermatologie aus den Entgegenhaltungen (1) und (2) bekannt seien und somit die allgemeine erfinderische Idee der vorstehend beanspruchten Zusammensetzungen sowie deren Verwendung in der Kosmetik

und Dermatologie in die (Gruppen von) Erfindungen 1-9 zerfiele.

6.1 Die (Gruppen von) Erfindungen 4 und 7-9 betreffen allesamt Verwendungen von Zusammensetzungen gemäß den Ansprüchen 1-20 bzw. 1-21 (auch das Verfahren gemäß der Ansprüche 22-24 ((Gruppe der) Erfindung 4) betrifft eine Tätigkeit, bei der eine Zusammensetzung gemäß der Ansprüche 1-20 angewandt wird). Die Konsequenz einer mangelnden Neuheit des Produktanspruchs 1 sowie der Tatsache, dass die Verwendung von Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1-20 bzw. 1-21 in der Kosmetik und Dermatologie allgemein bereits im Stand der Technik beschrieben ist, besteht jedoch nicht automatisch darin, dass jeder unabhängige Verwendungs- bzw. Verfahrensanspruch eine eigene Erfindungsgruppe darstellt. Vielmehr besteht durchaus die Möglichkeit, dass die verschiedenen Verwendungs- bzw. Verfahrensansprüche ihrerseits gemeinsame besondere technische Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT aufweisen und somit untereinander einheitlich sind. Eine Analyse, aus der das Fehlen solcher gemeinsamer besonderer technischer Merkmale für die (Gruppen von) Erfindungen 4 und 7-9 hervorgeht, lässt sich jedoch aus der in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT gegebenen Begründung nicht ableiten.

6.2 Im vorliegenden Fall wurden insbesondere folgende Punkte nicht begründet:

6.2.1 Mangelnde Einheitlichkeit zwischen den (Gruppen von) Erfindungen 4 und 5:

Die (Gruppe der) Erfindung 4 besteht aus dem Gegenstand der Ansprüche 22-24 und betrifft ein "Verfahren zur Regenerierung von oxidativ veränderten Lipidaggregaten, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1-20 durch Applikation auf die Oberfläche mit den zu behandelnden Lipidaggregaten in Kontakt bringt" (siehe Anspruch 22), wobei es sich in einer bevorzugten Ausführungsform (siehe Anspruch 24) bei den Lipidaggregaten um Haut von Menschen und insgesamt um eine kosmetische Regenerierung handelt.

Zumindest diese bevorzugte Ausführungsform ist dem Gegenstand von Anspruch 25 ((Gruppe der) Erfindung 5), in der die Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1-21 u.a. zur topischen kosmetischen regenerativen Pflege der Haut von Menschen verwendet werden, sehr ähnlich. Aus der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren geht nicht hervor, aus welchen Gründen diese beiden weitgehend deckungsgleichen Gegenstände unterschiedlichen (Gruppen von) Erfindungen zuzuordnen wären.

6.2.2 Mangelnde Einheitlichkeit zwischen den (Gruppen von) Erfindungen 7-9:

Den Ansprüchen 27-29 ((Gruppen von) Erfindungen 7-9 ist gemein, dass die Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 1-21 zum "gezielten Engineering von Biomembranen bzw. Lipid-Membranen" verwendet werden. Aus der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren geht jedoch nicht hervor, ob dieses Merkmal im Stand der

Technik genannt oder durch ihn nahegelegt wird. Infolgedessen wird auch nicht ersichtlich, ob es sich dabei um ein "besonderes technisches Merkmal" im Sinne der Regel 13.2 PCT handelt, das Einheitlichkeit zwischen den Erfindungen 7-9 herstellen könnte.

6.2.3 Mangelnde Einheitlichkeit zwischen den (Gruppen von) Erfindungen 7-9 einerseits und 5-6 andererseits:

Des weiteren geht aus der Argumentation in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren gemäß Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT nicht hervor, ob ein technischer Zusammenhang zwischen der oben genannten Verwendung zum gezielten Engineering von Biomembranen bzw. Lipid-Membranen der (Gruppen von) Erfindungen 7-9 und der Verwendung besagter Zusammensetzungen zur kosmetischen oder therapeutischen Pflegebehandlung der Haut von Säugern gemäß den Gruppen von Erfindungen 5-6 besteht. Dass ein solcher technischer Zusammenhang zumindest *a priori* gegeben ist - und zwar unabhängig davon, ob Zusammensetzungen gemäß den vorliegenden Ansprüchen 1-21 und deren kosmetische bzw. dermatologische Anwendung allgemein neu sind oder nicht - geht z.B. aus der Passage auf Seite 2, Zeilen 5-17 der vorliegenden Anmeldung hervor.

7. Aufgrund der fehlenden Begründung, was die Uneinheitlichkeit zwischen den verschiedenen Verwendungsansprüchen betrifft, ist die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren für die (Gruppen von) Erfindungen 4 und 7-9 nicht gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die Rückzahlung von vier zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

C. Eickhoff

H. Kellner