

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. Mai 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1279/08 - 3.3.10

Anmeldenummer: 00810580.1

Veröffentlichungsnummer: 1068866

IPC: A61K 7/48

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Mischungen aus Mikropigmenten zur
Bräunungsverhinderung und Aufhellung der Haut und Haare

Anmelder:

Ciba Holding Inc.

Stichwort:

Verwendung von Mikropigmenten zur Bräunungsverhinderung/CIBA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Änderung (nicht zulässig) - Punktueller Wert aus einem
Beispiel nicht untere Grenze eines Bereichs - Beispiel fällt
ohnehin nicht unter den Anspruch"

Zitierte Entscheidungen:

T 0823/96, T 1206/01

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1279/08 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 27. Mai 2010

Beschwerdeführer: Ciba Holding Inc.
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Februar 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00810580.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

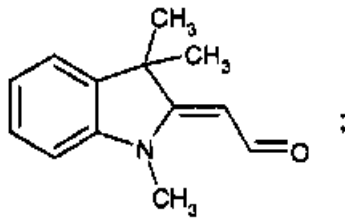
Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: J. Mercey
F. Blumer

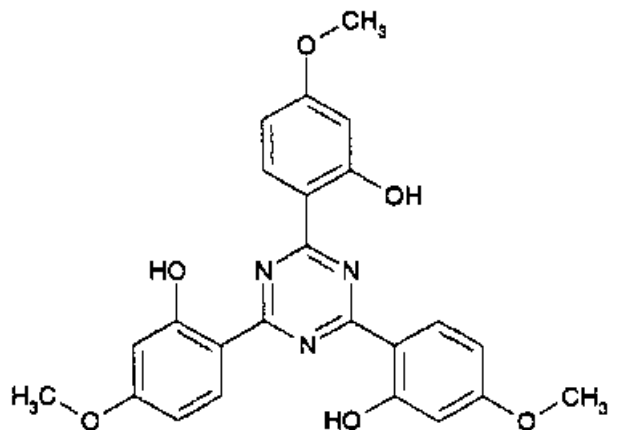
Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 9. April 2008 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 6. Februar 2008 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 00 810 580.1 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 1 068 866.
- II. Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die Patentanmeldung in unzulässiger Weise abgeändert worden sei (Artikel 123 (2) EPÜ). Darüber hinaus sei der Anspruch 1 nicht deutlich (Artikel 84 EPÜ), die Erfindung nicht durchführbar (Artikel 83 EPÜ) und von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 c) EPÜ ausgeschlossen. Insbesondere stellte die Prüfungsabteilung fest, dass im Anspruch 1 das Merkmal "wobei der Anteil an Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol >6 % ist" über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, da Beispiel 49 nur die exakte Menge von 6% offenbare. Dieses Beispiel ließe sich ohnehin nicht verallgemeinern, da es sich um eine einzelne mikronisierte Verbindung handele und nicht um eine Mischung, wie sie im Anspruch 1 spezifiziert worden sei.
- III. Der Beschwerdeführer (Anmelder) hat mit der Beschwerdebeurteilung vom 16. Juni 2008 einen Antrag eingereicht, welcher alle früheren Anträge ersetzt. Anspruch 1 dieses Antrages lautet wie folgt:
- "Verwendung von Mischungen mikronisierter organischer UV-Filter ausgewählt aus
- Mischungen aus Methylen-Bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol und Octyltriazon;

- Mischungen aus Octyltriazon und Methylen-Bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol;
- Mischungen aus 2-[(2,4-methoxy)-phenyl]-4,6-bis-[(2-hydroxy-4-methoxy)-phenyl]-(1,3,5)-triazin und Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol;
- Mischungen aus Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol und Dioctylbutamidotriazon;
- Mischungen aus Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol und Octyl-2,2'-Methylen-bis-[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-phenol,
- Mischungen aus Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol, Octyltriazon und der Verbindung der Formel (38)



- Mischungen aus Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol und der Verbindung der Formel (39)



- Mischungen aus Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol, Dioctylbutamidotriazon und der Verbindung der Formel (37).

zur gleichzeitigen Bräunungsverhinderung und Aufhellung der menschlichen Haut und Haare; wobei der Anteil an

Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol $\geq 6\%$, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, beträgt."

- IV. Der Beschwerdeführer trug vor, dass sich die Grundlage für die Konzentrationsangabe des eingesetzten UV-Filters Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol von $\geq 6\%$ im Beispiel 49 (A) finde, worin eine Konzentration von 6% verwendet werde. Für einen Fachmann sei es auf Grund des Offenbarungsgehaltes dieses Beispiels klar, dass sich der Hautaufhellungseffekt auch bei Konzentrationen, die nicht exakt 6% entsprächen, sondern auch darüber lägen, auswirke.
- V. In einem Bescheid gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit, dass auch die neu eingereichten Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllten.
- VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 27. Mai 2010 ohne den Beschwerdeführer statt, der nach ordnungsgemäßer Ladung nicht erschien. Während dieser Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer per Faxschreiben nach Aktenlage zu entscheiden, d.h. die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags (Patentansprüche 1 bis 6) zu erteilen.
- VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung hat die Kammer die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*
 - 2.1 Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ darf eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob durch eine Änderung ein Gegenstand hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob sich die Änderung unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten lässt (siehe T 1206/01, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe, nicht veröffentlicht im ABl. EPA).

 - 2.2 Im geltenden Anspruchs 1 wurde unter anderem das Merkmal "wobei der Anteil an Methylen-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol $\geq 6\%$, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, beträgt" aufgenommen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers stütze sich dieses Merkmal auf Beispiel 49 (A) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

 - 2.3 Beispiel 49 (A) offenbart jedoch lediglich eine Zusammensetzung enthaltend 6% Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol. Ein Hinweis darauf, dass sich die in diesem Beispiel spezifisch angegebene Konzentrationsangabe von exakt 6% in einen nach oben hin unbegrenzten Wertebereich von $>6\%$ erstreckt, findet sich darin nicht. Darüber hinaus fällt dieses Beispiel nicht

unter den vorliegenden Anspruch 1, da es sich um einen einzelnen mikronisierten organischen UV-Filter handelt und nicht um eine Mischung von zwei UV-Filtern wie im Anspruch 1 definiert. Daher kann das Beispiel 49 (A) ohnehin nicht herangezogen werden, um die Erfindung gemäß Anspruch 1 weiter zu definieren, nachdem es nicht einmal zur Erfindung gehört. In Folge dessen ist auch die im Anspruch 1 angegebene Konzentrationsangabe von exakt 6% für Methylen-bis-benzotriazolyltetramethylbutylphenol in einer Mischung enthaltend mindestens einen zweiten UV-Filter nicht ursprünglich offenbart.

- 2.4 Der Beschwerdeführer trug vor, dass es für einen Fachmann auf Grund des Offenbarungsgehaltes dieses Beispiels 49 (A) klar sei, dass sich der Hautaufhellungseffekt auch bei Konzentrationen, die nicht exakt 6% entsprächen, sondern auch darüber lägen, auswirke.
- 2.5 Bei der Beurteilung dessen, was in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart ist, spielt es jedoch keine Rolle, was für den Fachmann als naheliegend erkannt worden wäre, sondern nur das, was unmittelbar und eindeutig daraus zu entnehmen ist (siehe T 823/96, Punkt 4.5 der Entscheidungsgründe, nicht veröffentlicht im ABl. EPA). Im vorliegenden Fall offenbart das Beispiel 49 (A) lediglich eine Konzentration von Methylen-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol von exakt 6%. Weder in dem Beispiel, noch in der restlichen Beschreibung wird eine Konzentration von >6% erwähnt, geschweige denn differenziert offenbart.
- 2.6 Aus den vorstehend genannten Gründen geht daher die im geltenden Anspruch 1 vorgenommene Änderung (siehe

Punkt 2.2 oben) über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weshalb der Antrag gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth