

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Oktober 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2062/08 - 3.3.10
Anmeldenummer: 05005536.7
Veröffentlichungsnummer: 1591105
IPC: A61K 7/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Antioxidantien zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmetischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut gegen Schädigung durch Infrarot-Strahlung

Anmelder:

STADA ARZNEIMITTEL AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Pharmazeutische Zusammensetzung/STADA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:

"Neuheit (ja) - nach Einschränkung"
"Zurückverweisung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2062/08 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 15. Oktober 2009

Beschwerdeführer: STADA ARZNEIMITTEL AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE)

Vertreter: Hamm, Volker
Maiwald Patentanwalts GmbH
Jungfernstieg 38
D-20354 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Juni 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05005536.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: C. Komenda
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 18. Juli 2008 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 9. Juni 2008 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit welcher die europäische Patentanmeldung Nr. 05 005 536.7 mit der Veröffentlichungsnummer EP-A-1 591 105 zurückgewiesen wurde.
- II. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, dass der Gegenstand des damals geltenden unabhängigen Anspruchs 1 von der Druckschrift

(10) Skin Research and Technology, 1999; 5; 260-265, "Effect of antioxidants and free radical scavengers on protection of human skin against UVB, UVA and IR irradiation"

neuheitsschädlich vorweggenommen sei, da diese Druckschrift bereits die Verwendung von Antioxidantien zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung offenbare. Darüber hinaus befand die Prüfungsabteilung, dass die Textpassage im damals geltenden Anspruch 1, wonach "die Schädigung durch Aktivierung der Bildung von Matrixmetalloproteinase-1 hervorgerufen" werde, lediglich die Genese der Schädigung betreffe. Der Mechanismus der Genese der Schädigung sei aber kein technisches Merkmal des Anspruchs, der sich auf die Verwendung von Antioxidantien zum Schutz der Haut beziehe, und sei daher für die Beurteilung der Neuheit unerheblich.

- III. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 15. Oktober 2009 hat der Beschwerdeführer einen neuen

Antrag, umfassend Ansprüche 1 bis 5, eingereicht, der alle früheren Anträge ersetzt. Der unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend einen wirksamen Gehalt an Antioxidantien zum Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung, wobei die Antioxidantien ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus N-Acetylcystein, Kaffeesäure, Ester der Kaffeesäure, Emblica, Grünteeextrakt, Edelweissextrakt, Lutein, Lycopon, Traubenkernextrakt, Chicory-Extrakt, Curcumin, Silymarin, Apigenin und Resveratrol."

- IV. Der Beschwerdeführer hat vorgetragen, dass der Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 auf den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen basiere. Auch sei sein Gegenstand neu gegenüber der von der Prüfungsabteilung als neuheitsschädlich angezogenen Druckschrift (10), da diese Druckschrift als Antioxidantien lediglich vier Stoffe offenbarte, die jedoch vom geltenden Anspruch 1 nicht mehr umfasst würden. Da auch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften keinen der nunmehr beanspruchten Stoffe offenbare, sei die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs anzuerkennen.
- V. Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Erstinstanz auf Basis des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Antrags zurückzuverweisen.
- VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Hinsichtlich seines Wortlauts basiert der geltende Anspruch auf dem ursprünglichen Anspruch 11, wobei die ursprünglich ebenfalls genannte kosmetische Zusammensetzung gestrichen wurde. Der somit vom Wortlaut her nur auf eine pharmazeutische Zusammensetzung gerichtete Anspruch wurde hinsichtlich der Zweckangabe auf den "Schutz der Haut vor Schädigung durch Infrarotstrahlung" gerichtet. Diese Zweckbestimmung findet sich in der ursprünglichen Anmeldung auf Seite 1, Zeilen 19 bis 21. Zusätzlich wurden die Antioxidantien auf eine Liste ausgewählter Vertreter beschränkt, die dem ursprünglichen Anspruch 3 entstammt.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 4 bis 6 und wurden jeweils hinsichtlich ihrer Anspruchskategorie und ihrer Rückbezüge angepasst.

Die Ansprüche 1 bis 5 erfüllen somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

In der angefochtenen Entscheidung wurde in Bezug auf die Neuheit nur die Druckschrift (10) angezogen.

Druckschrift (10) betrifft Zusammensetzungen zum Schutz

der menschlichen Haut vor Strahlung in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen des Sonnenlichtes, unter anderem auch vor Infrarotstrahlung in einem Bereich zwischen 400 und 900 nm. Die durch diese Strahlung auftretende Schädigung der Haut zeigt sich im Auftreten von Erythema, sowie in erhöhter Durchblutung. Zum Schutz gegen diese Hautschädigungen enthalten die dort verwendeten Zusammensetzungen wirksame Mengen an Antioxidantien (siehe Seite 260, *Background/aims, Results, Conclusions*). Als spezifische Vertreter der einzusetzenden Antioxidantien offenbart Druckschrift (10) nur Vitamin-E-Linoleat, Butylhydroxytoluol, Nordihydroguajaretsäure und Magnesium-Ascorbylphosphat (siehe Seite 261, linke Spalte, *Antioxidants*).

Da Druckschrift (10) keines der anspruchsgemäßen Antioxidantien zum Schutz der Haut gegenüber Schädigung durch Infrarotstrahlung offenbart, gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dieser Druckschrift als neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

4. Zurückverweisung

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit den geänderten Ansprüchen 1 bis 5 den einzigen in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand, nämlich den der mangelnden Neuheit gegenüber Druckschrift (10), ausgeräumt hat. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prüfungsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller Ansprüche, insbesondere zu deren erfinderischer Tätigkeit, sowie zu anderen Patentierungserfordernissen bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat.

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPÜ den Beschwerdekammern die Befugnis, über die Gründe der angefochtenen Entscheidung hinaus tätig zu werden, dies bedeutet aber nicht, dass die Beschwerdekammern die Prüfung der Streitanmeldung auf Patenterfordernisse im vollen Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im *ex-parte* Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall, bei dem eine abschließende Prüfung noch aussteht, verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.

Dabei sollten von der ersten Instanz auch folgende Überlegungen miteinbezogen werden:

Der Beschluss des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 legt gemäß Artikel 1, Absatz 3 fest, dass Artikel 54 (5) EPÜ 2000 auf europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patentes noch nicht ergangen ist. Da somit Artikel 54 (5) EPÜ 2000 auf die vorliegenden Anmeldung anzuwenden ist, wird zu prüfen sein, ob im vorliegenden Fall die geltende Anspruchsformulierung im Hinblick auf diese neue gesetzliche Regelung zulässig ist oder nicht. Dabei sollte auch geprüft werden, ob die im vorliegenden Fall

gewählte Formulierung des unabhängigen Anspruchs 1 als möglicher "zweckbestimmter Stoffanspruch" ausschließlich die therapeutische Verwendung betrifft, oder ob der Gegenstand des geltenden Anspruchs auch eine, möglicherweise untrennbar damit verbundene, kosmetische Verwendung einschließt, was die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die gemäß EPÜ 1973 zu verwendende schweizerische Anspruchsformulierung gerügt hatte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Erstinstanz zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf Basis des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Antrags zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

R. Freimuth