

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Januar 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0399/14 - 3.3.10

Anmeldenummer: 08805064.6

Veröffentlichungsnummer: 2211829

IPC: A61K8/37, A61K8/66, A61Q13/00,
C11D3/386, C11D3/50

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERBESSERUNG DER DUFTWIRKUNG VON RIECHSTOFF-ESTERN

Patentinhaber:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechenden:

UNILEVER PLC / UNILEVER NV
Dalli-Werke GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 100(b)

Schlagwort:

Alle Anträge: Ausreichende Offenbarung -(nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88

Orientierungssatz:



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 0399/14 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 22. Januar 2019

Beschwerdeführer: Henkel AG & Co. KGaA
(Patentinhaber) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Henkel AG & Co. KGaA
CLI Patents
Z01
40191 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: UNILEVER PLC / UNILEVER NV
(Einsprechender 1) Unilever House, 100 Victoria Embankment /
Weena 455
GB-London EC4Y 0DY / NL-3013 AL Rotterdam (GB)

Vertreter: Webster, Jeremy Mark
Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE (GB)

Beschwerdegegner: Dalli-Werke GmbH & Co. KG
(Einsprechender 2) Zweifaller Strasse 120
52224 Stolberg (DE)

Vertreter: f & e patent
Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Januar 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2211829 aufgrund des**

Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka

Mitglieder: C. Komenda

W. Van der Eijk

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 2 211 829 aufgrund mangelnder Ausführbarkeit widerrufen wurde.

II. Der Wortlaut der erteilten unabhängigen Ansprüche 9 und 12 lautet wie folgt:

"9. Verwendung von Hydrolasen zur Fixierung von Riechstoff-Estern auf harten und/oder weichen Oberflächen beim Waschen bzw. Reinigen der harten oder weichen Oberflächen mit Riechstoff-Ester-haltigen Behandlungsmitteln, wobei die Hydrolase vorzugsweise ausgewählt ist aus

a) Glycosidasen, vorzugsweise

a1) Hemicellulasen, besonders bevorzugt Mannase und/oder,

a2) Stärke abbauende Enzymen, besonders bevorzugt Amylase und/oder,

b) Proteasen, vorzugsweise Subtilasen, insbesondere Subtilisine."

"12. Verwendung von Hydrolasen, vorzugsweise ausgewählt aus

a) Glycosidasen, vorzugsweise

a1) Hemicellulasen, besonders bevorzugt Mannase und/oder,

a2) Stärke abbauende Enzymen, besonders bevorzugt Amylase und/oder,

b) Proteasen, vorzugsweise Subtilasen, insbesondere Subtilisine in Riechstoff-Ester-haltigen Wasch- oder Reinigungsmitteln zur Verlängerung/Verstärkung der Duftwirkung der Riechstoff-Ester auf einer zu

behandelnden harten und/oder weichen Oberfläche nach der Wasch- oder Reinigungsanwendung."

- III. Im Einspruchsverfahren war das Streitpatent von den Beschwerdegegnerinnen (I) und (II) (Einsprechende I und II) u.a. wegen mangelnder Ausführbarkeit unter Artikel 100 b) EPÜ angegriffen worden.
- IV. Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche 9 und 12 nicht ausführbar sei. Diese Ansprüche seien auf die Verwendung der Hydrolasen zur Fixierung von Riechstoff-Estern, bzw. zur Verstärkung und Verlängerung der Duftwirkung von Riechstoff-Estern auf harten oder weichen Oberflächen gerichtet. Die Versuche der Beschwerdegegnerinnen vom 10. Oktober 2013 (Beschwerdegegnerin (I)) und 11. Oktober 2013 (Beschwerdegegnerin (II)) belegten, dass dieser Effekt nicht immer erreicht werden könne. Die beanspruchte Erfindung sei daher nicht ausreichend offenbart im Sinne von Artikel 83 EPÜ. Da sich die Einspruchsabteilung in ihrer Argumentation auf Mannase als einen Vertreter der Hydrolasen stütze, betreffe diese Argumentation auch den Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrages, in welchen als Hydrolasen nur noch Amylase oder Mannase ausgewählt seien.
- V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 21. Mai 2014 reichte die Beschwerdeführerin Vergleichsversuche, sowie einen Hilfsantrag ein. Die unabhängigen Ansprüche 8 und 11 des Hilfsantrages lauteten wie folgt:

"8. Verwendung von Mannase zur Fixierung von Riechstoff-Estern auf harten und/oder weichen Oberflächen beim Waschen bzw. Reinigen der harten oder

weichen Oberflächen mit Riechstoff-Ester-haltigen Behandlungsmitteln."

"11. Verwendung von Mannase in Riechstoff-Ester-haltigen Wasch- oder Reinigungsmitteln zur Verlängerung/Verstärkung der Duftwirkung der Riechstoff-Ester auf einer zu behandelnden harten und/oder weichen Oberfläche nach der Wasch- oder Reinigungsanwendung."

- VI. Die Beschwerdeführerin trug vor, dass das Streitpatent ausreichende Informationen enthalte, die dem Fachmann eine Ausführung der Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich ermöglichen. Die von den Beschwerdegegnerinnen während des Einspruchsverfahrens eingereichten Vergleichsbeispielen seien nicht als Beleg gegen die Ausführbarkeit heranzuziehen, da deren Ausführung fehlerhaft sei und die in den Waschmitteln verwendeten Bestandteile möglicherweise bereits Riechstoff-Ester und Enzyme enthielten. Sie habe in ihrer Beschwerdebegründung anhand eigener Versuche gezeigt, dass die Zugabe von Lipase oder Mannase eine deutlich bessere Fixierung der Riechstoff-Ester bewirke und eine stärkere Duftwirkung nach Lagerung im trockenen Zustand erziele.
- VII. Die Beschwerdegegnerinnen I und II widersprachen den Aussagen der Beschwerdeführerin, dass die Versuche vom 10. Oktober 2013 und 11. Oktober 2013 nicht geeignet seien, das Fehlen der beanspruchten Wirkung zu belegen. Vielmehr seien die Versuche der Beschwerdeführerin, die sie zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht hatte, nicht aussagekräftig, da das von der Beschwerdeführerin verwendete Basiswaschmittel, "Persil Megaperls" bereits eine Mannase, sowie Benzylsalicylat als Riechstoff-Ester enthalte. Die in den Versuchen der

Beschwerdegegnerinnen eingesetzten Analysenmethoden seien im technischen Gebiet des Streitpatentes gebräuchlich und würden auch von der Beschwerdeführerin verwendet.

- VIII. Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer mit ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 25. Mai 2018 die während der mündlichen Verhandlung zu diskutierenden Punkte erläutert.
- IX. Mit Schriftsatz vom 4. Juni 2018 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung unter Artikel 116 EPÜ zurück und teilte der Kammer mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 29. Januar 2019 nicht teilnehmen werde. Mit einer Mitteilung der Beschwerdekammer vom 21. Dezember 2018 teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Meinung mit. Mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2018 sagte auch die Beschwerdegegnerin I ihre Teilnahme an der mündliche Verhandlung vor der Kammer ab.

Am 14. Januar 2019 wurde die Ladung zur mündlichen Verhandlung aufgehoben.

- X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt schriftlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechthaltung des Patentes gemäß Hauptantrag (erteilte Fassung), hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patentes auf der Grundlage der Ansprüche gemäß des Hilfsantrages, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 21. Mai 2014, und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur Entscheidung über die weiteren Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) EPÜ.

- XI. Die Beschwerdegegnerinnen (I) und (II) (Einsprechenden I und II) beantragen schriftlich die Zurückweisung der Beschwerde und, hilfsweise, die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung über die Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. *Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ)*
- 2.1 Die Beschwerdegegnerinnen hatten gerügt, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche, insbesondere der Verwendungsansprüche 9 und 12 nicht ausführbar im Sinne von Artikel 83 EPÜ sei.
- 2.2 Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört, vollständig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten Bereiches, ausführbar sein muss.
- 2.3 Die Angabe der Wirkung in einem Verwendungsanspruch stellt ein funktionelles technisches Merkmal dar, das

den beanspruchten Gegenstand definiert (G 2/88, ABl. EPA 1990, 93, Leitsatz 3).

- 2.4 Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung festgestellt, dass die beanspruchte Wirkung, nämlich die Fixierung von Riechstoff-Estern, bzw. die Verstärkung und Verlängerung der Duftwirkung der Riechstoff-Ester durch Hydrolasen, insbesondere Mannase, nicht über den gesamten beanspruchten Bereich erzielt werde. Dies zeige sich in den Versuchsberichten der Beschwerdegegnerinnen, eingereicht mit den Schriftsätzen von 10. Oktober 2013 und 11. Oktober 2013.
- 2.5 Im Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin II vom 11. Oktober 2013 wurden Textilproben entweder in Gegenwart von Mannase (W1), oder als Kontrollversuch ohne Mannase (V1), gewaschen und getrocknet. Als Riechstoff-Ester wurden jeweils gleiche Mengen an Hexylacetat eingesetzt. Die erhaltenen Textilproben wurden vor der Trocknung und nach 7-tägiger Lagerung im trockenen Zustand gaschromatographisch untersucht. Dabei zeigten die Textilproben mit Mannase (erfindungsgemäß) schlechtere Fixierung des Riechstoff-Esters, als die Kontrollproben ohne Zusatz von Mannase in der Waschflotte.
- 2.5.1 Die Beschwerdeführerin trug vor, dass die gaschromatographische Bestimmung der Riechstoff-Ester nicht geeignet sei, um eine unterschiedliche Duftintensität zu belegen.
- 2.5.2 Indessen scheinen die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die nachgearbeiteten Beispiele der Beschwerdegegnerinnen nicht durchzugreifen, da die gaschromatographische Untersuchung ein übliches

Verfahren darstellt, um unterschiedliche Mengen von niedermolekularen chemischen Verbindungen, hier Riechstoff-Estern, festzustellen.

- 2.6 In den Versuchen der Beschwerdegegnerin I vom 10. Oktober 2013 wurden Textilproben in einer Haushaltswaschmaschine gewaschen. Dabei wurde ein übliches Grundwaschmittel (Zusammensetzung angegeben) mit verschiedenen Hydrolasen, darunter auch Mannase (Zusammensetzung B), bzw. ohne Enzymzusatz (Zusammensetzung X, Kontrollversuch) verwendet. In allen Fällen wurde Hexylacetat in gleichen Mengen als Riechstoff-Ester zugesetzt. Die Duftintensität der Textilproben wurde in waschfeuchtem Zustand und in trockenem Zustand nach 7-tägiger Lagerung von einer Expertengruppe begutachtet. Dabei zeigten die Proben im waschfeuchten Zustand vergleichbare Duftintensitäten, nach 7-tägiger Lagerung im trockenen Zustand zeigten jedoch die Kontrollproben vergleichbare oder stärkere Duftwirkung.
- 2.6.1 Die Beschwerdeführerin hatte gerügt, dass das eingesetzte Grundwaschmittel bereits Hexylacetat enthalte, was zu einer stärkeren Duftwirkung der Probe führe. Bei den nicht weiter spezifizierten "pink speckles" in der Zusammensetzung des Grundwaschmittels könne es sich auch um Hydrolasen handeln, welche das Ergebnis verfälschten.
- 2.6.2 In Bezug auf den Einwand der Beschwerdeführerin, dass das Vorhandensein von Riechstoff-Estern oder weiteren Hydrolasen in der Waschmittelzusammensetzung die beanspruchte Fixierung oder die Verlängerung/Verstärkung der Duftwirkung verhindern, ist festzustellen, dass die Verwendungsansprüche des Streitpatentes sich auf die Fixierung von Riechstoff-

Estern, bzw. der Verstärkung und Verlängerung der Duftwirkung der Riechstoff-Ester bezieht, unabhängig davon, ob noch weitere Hydrolasen oder Riechstoff-Ester in der Zusammensetzung des Waschmittels enthalten sind.

- 2.7 Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung einen Vergleichsversuch eingereicht, in welchem sie als Basiswaschmittel "Persil Megaperls" einsetzt und jeweils Mannase oder Lipase zusetzt. Nach Angaben der Beschwerdegegnerinnen enthält das Grundwaschmittel "Persil Megaperls" bereits Mannase und Riechstoff-Ester. Diese nachgereichten Versuche der Beschwerdeführerin, sowie die Beispiele des Streitpatentes scheinen die beanspruchte Wirkung zu belegen. Sie können jedoch die Versuche der beiden Beschwerdegegnerinnen, in denen die beanspruchte Wirkung nicht festgestellt wurde, nicht widerlegen.
- 2.8 Aus den Vergleichsbeispielen der Parteien ist somit erkennbar, dass die in den Verwendungsansprüchen 9 und 12 beanspruchte Wirkung, nämlich Fixierung von Riechstoff-Estern, bzw. die Verstärkung und Verlängerung der Duftwirkung der Riechstoff-Ester, mit den Informationen des Streitpatentes und unter Heranziehung des technischen Fachwissens nicht über den gesamten Bereich erzielt werden kann.
- 2.9 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche 9 und 12 nicht ausführbar im Sinne von Artikel 83 EPÜ ist und folglich der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ durchgreift.

Hilfsantrag

3. Die Ansprüche des Hilfsantrages basieren auf dem Wortlaut der Ansprüche gemäß Hauptantrag und unterscheiden sich von diesen nur dadurch, dass die Hydrolasen auf "Mannase" als einzige Enzymgruppe beschränkt wurden. Da sich die Argumentation in Bezug auf die Ausführbarkeit des Hauptantrages bereits auf Mannase bezog (siehe Paragraph 2.5, 2.6 und 2.7 *supra*), gelten die für den Hauptantrag vorgetragenen Argumente und Schlussfolgerungen ebenfalls für den Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrages.

4. Folglich ist auch die beanspruchte Erfindung gemäß Hilfsantrag nicht im gesamten Umfang ausführbar, so dass auch hier der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ durchgreift.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt