

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. Mai 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0135/21 - 3.3.10

Anmeldenummer: 13190502.8

Veröffentlichungsnummer: 2865739

IPC: C11B9/00, A61Q15/00, A61L9/01,
C11D3/00, C11D3/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verwendung von Lactonen

Patentinhaber:
Symrise AG

Einsprechende:
Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Hauptantrag - Neuheit - (nein)

Hilfsanträge 1 und 2 - zugelassen (nein)

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)

Zitierte Entscheidungen:

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 0135/21 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 30. Mai 2023

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Hamborner Straße 53
40472 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: Symrise AG
(Patentinhaberin) Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden (DE)

Vertreter: Fabry, Bernd
IP2 Patentanwalts GmbH
Schlossstrasse 523
41238 Mönchengladbach (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2865739 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. Januar 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: A. Zellner
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 2 865 739 unter Artikel 101(3) a) EPÜ in geänderter Form aufrechtzuerhalten.
- II. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent unter Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), sowie unter Artikel 100c) EPÜ angegriffen.
- III. Die Patentinhaberin verteidigte ihr Patent im Einspruchsverfahren in geänderter Form. Die Einspruchsabteilung erachtete die im Hauptantrag durchgeführten Änderungen durch die ursprünglich eingereichte Anmeldung gestützt, sowie den darin beanspruchten Gegenstand gegenüber der erteilten Fassung der Ansprüche auch nicht als unzulässig erweitert (Artikel 123(2) und (3) EPÜ). Sie sah Neuheit sowie das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands sämtlicher unabhängiger Ansprüche gegenüber der Offenbarung der Dokumente D1 bis D4 gegeben, wobei sie die technische Lehre des Dokuments D7 als nächstliegenden Stand der Technik erachtete (Artikel 54 und 56 EPÜ).
- IV. Im Verfahren wurde unter anderem auf das folgende Dokument verwiesen:
- D2: EP 2 568 035 A1
- V. Die Einsprechende begründete ihrer Beschwerde damit, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung sowohl in

Bezug auf die festgestellte Zulässigkeit der durchgeführten Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ), als auch in Bezug auf die festgestellte Neuheit des beanspruchten Gegenstands, und zwar insbesondere hinsichtlich der Offenbarung der Dokumente D1 bis D4, sowie in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit fehlerhaft sei (Artikel 54 und 56 EPÜ).

- VI. In Erwiderung auf die Beschwerdebegründung reichte die Patentinhaberin die Hilfsanträge 1 bis 11 ein, und begründete die ihrer Ansicht nach gegebene Patentfähigkeit des Hauptantrags. In Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der neu vorgelegten Hilfsanträge verwies sie lediglich auf die von ihr zum Hauptantrag vorgebrachten Überlegungen.
- VII. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung über die Sach- und Rechtslage mit. Insbesondere verwies sie darauf, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ zu erfüllen, aber mit Hinblick auf die Offenbarung des Dokuments D2 nicht neu zu sein scheine. Bezüglich der bis zu diesem Zeitpunkt von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Hilfsanträge stellte die Kammer fest, dass keine Argumente vorgebracht worden seien, inwiefern diese Anträge die Erfordernisse der Neuheit und/oder der erfinderischen Tätigkeiten erfüllten, und dass sich somit die Frage stelle, auf welcher Grundlage diese Hilfsanträge während der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein würden. Die Kammer hat die Parteien diesbezüglich darüber unterrichtet, dass mit einer Zulassung der Hilfsanträge nicht zu rechnen sei.
- VIII. Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023 reichte die Beschwerdegegnerin vier weitere Hilfsanträge ein und

beantragte deren Zulassung ins Verfahren.

IX. Am 30. Mai 2023 fand eine mündliche Verhandlung in Form einer Videokonferenz statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

X. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin die Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 20. September 2021 (Hilfsanträge 1 und 3) bzw. mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023 (Hilfsanträge 2 und 4), sowie die Hilfsanträge 7 bis 15, ebenfalls eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 20. September 2021, zurückgenommen und die Hilfsanträge 5 und 6, eingereicht mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023, in die Hilfsanträge 1 und 2 umbenannt.

XI. Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

(a) γ -Decalacton und

(b) γ -Undecalacton

zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten in oleochemischen Zubereitungen."

XII. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 (eingereicht als Hilfsanträge 5 und 6 am 23. Mai 2023) ist identisch und hat den folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

(a) γ -Decalacton und

(b) γ -Undecalacton

zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten in oleochemischen Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, dass man die Lactone zur Maskierung von Geruchsnoten einsetzt, die durch freie Fett-säuren, Aldehyde sowie Oxidationsprodukte von Fetten und Ölen hervorgerufen werden."

XIII. Anspruch 1 des mit der Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung am 20. September 2021 zunächst als Hilfsantrag 1 eingereichten und während der mündlichen Verhandlung zurückgenommenen Antrags hat den folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Mischung enthaltend

- (a) γ -Decalacton und*
- (b) γ -Undecalacton*

zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten, die durch freie Fett-säuren, Aldehyde sowie Oxidationsprodukte von Fetten und Ölen hervorgerufen werden, in oleochemischen Zubereitungen."

XIV. In ihrer Beschwerdebeurteilung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdeführerin in Bezug auf die für die vorliegende Entscheidung relevanten Punkte im Wesentlichen folgendes vor:

Der Gegenstand des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2. Darin werde im Beispiel "*Parfümöl-Beispiel P6*" die Verwendung einer Mischung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart. Dieser Einwand sei bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorgetragen worden.

Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Hilfsanträge

seien nicht zuzulassen, da sie bereits im Einspruchsverfahren hätten vorgelegt werden können. Die Beschwerdegegnerin hätte mit diesen Anträgen nämlich bereits auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Beanstandungen reagieren können. Zudem führten die Hilfsanträge zu neuen Einwänden, während bereits vorhandene Einwände nicht ausgeräumt würden.

- XV. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin in Bezug auf die für die vorliegende Entscheidung relevanten Punkte im Wesentlichen folgendes vor:

Neuheit der im Hauptantrag beanspruchten Verwendung gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2 sei gegeben, da aus diesem Dokument nicht hervorgehe, dass die anspruchsgemäß genannten Lactone γ -Decalacton und γ -Undecalacton zur Maskierung geruchlicher Fehlnoten in oleochemischen Zubereitungen verantwortlich seien. Dies sei gemäß der im Streitpatent offenbarten Erfindung jedoch der Fall.

Bezüglich der Gewährbarkeit der Hilfsanträge seien zwar im schriftlichen Verfahren zunächst keine detaillierten Ausführungen vorgebracht worden, allerdings seien diese dem Vorbringen implizit entnommen werden können. Auch handle es sich lediglich um geringfügige Änderungen. Die Hilfsanträge sollten daher ins Verfahren zugelassen werden. Zudem sei der darin beanspruchte Gegenstand gewährbar.

- XVI. Die Schlussanträge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 2 865 739 in

vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und damit die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Antrags (Hauptantrag im Einspruchsverfahren). Hilfsweise beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis der Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht als Hilfsanträge 5 und 6 gemäß Schriftsatz vom 23. Mai 2023.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

2. Die Einspruchsabteilung hat Neuheit der Verwendung gemäß Anspruch 1 anerkannt, insbesondere hinsichtlich der Offenbarung des Dokuments D2. Ihrer Ansicht nach offenbart das Dokument nicht eindeutig die Rolle der im Parfüm-Öl gemäß Beispiel P6 enthaltenen Lactone in den beschriebenen Mischungen. Dieser Auffassung trat die Beschwerdeführerin entgegen.
3. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin überzeugt, und die Kammer kommt aus folgenden Gründen zu der Auffassung, dass die Offenbarung des Dokuments D2 die Neuheit der beanspruchten Verwendung vorwegnimmt:

Im Dokument D2 werden Riechstoffmischungen offenbart, die Substanzen enthalten, welche unerwünschte geruchliche Noten von Moschusriechstoffen maskieren. Insbesondere werden hierzu Mischungen offenbart, die

die Verbindungen A-1 und A-2 enthalten (siehe die Absätze [0009] und [0011]). Im Beispiel P6 (siehe Absatz [0095]) wird hierzu speziell ein Parfümöl offenbart, welches neben den Verbindungen A-1 und A-2 (in der im Parfümöl enthaltenen "*Mischung (Mix1)*", siehe Absatz [0087]) zusätzlich auch die Verbindungen γ -Decalacton und γ -Undecalacton enthält.

Unbestritten war, dass es sich bei diesem Parfümöl um eine oleochemische Zubereitung handelt. Unbestritten war auch, dass das Dokument D2 die Verwendung dieses Parfümöls zur Maskierung geruchlicher Fehlnoten offenbart.

Das Dokument D2 offenbart somit auch die Verwendung einer Mischung (Parfümöl-Beispiel P6), enthaltend die Verbindungen γ -Decalacton und γ -Undecalacton, zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten (unerwünschte geruchliche Fehlnoten von Moschusriechstoffen, siehe Absatz [0009]). Die Verwendung gemäß Anspruchs 1 des Hauptantrags ist deshalb nicht neu im Sinne des Artikels 54(1) und (2) EPÜ.

4. Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgebracht, dass gemäß Dokument D2 die beiden Verbindungen A-1 und A-2 für die Maskierung der unerwünschten Geruchsstoffe verantwortlich seien, nicht jedoch die Verbindungen γ -Decalacton und γ -Undecalacton. Aus der Beschreibung des Streitpatents, insbesondere Absatz [0009], gehe jedoch hervor, dass es die beiden Lactone seien, die der Maskierung von Geruchsnoten dienten. Daher sei die beanspruchte Verwendung neu.
5. Korrekt an dieser Argumentation ist, dass gemäß den Absätzen [0009] und [0011] des Dokuments D2 eine Aufgabe der darin beschriebenen Erfindung darin

bestand, Substanzen (Stoffe oder Stoffgemische) bereitzustellen, die unerwünschte geruchliche Noten von Moschusriechstoffen maskierten. Als Lösung hierfür werden Riechstoffmischungen vorgeschlagen, die die Verbindungen A-1 und A-2 enthalten.

Korrekt ist ebenfalls, dass aus dem Streitpatent hervorgeht, dass die Verbindungen γ -Decalacton und γ -Undecalacton für die geruchliche Maskierung verantwortlich sind (siehe Absatz [0009]).

Jedoch bezieht sich Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf die Verwendung der genannten Lactone zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten in oleochemischen Zusammensetzungen. Er bezieht sich vielmehr auf die Verwendung einer Mischung, welche diese Lactone enthält. Eine derartige Mischung wird aber gerade im Parfümöl-Beispiel P6 des Dokuments D2 offenbart. Das Argument der Beschwerdegegnerin überzeugt daher nicht.

6. Da die beanspruchte Verwendung nicht neu ist gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2, ist der Hauptantrag nicht gewährbar (Artikel 54 EPÜ).

Hilfsanträge - Zulassung

7. Die Hilfsanträge 1 und 2 wurden mit Schriftsatz vom 23. Mai 2023 als Hilfsanträge 5 und 6 von der Beschwerdegegnerin eingereicht und deren Zulassung ins Beschwerdeverfahren beantragt.
8. Die Beschwerdeführerin beantragte die Nicht-Zulassung der Anträge wegen verspäteten Vorbringens.

9. Die Kammer lässt die Anträge aus den folgenden Gründen nicht ins Verfahren zu:

9.1 Das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens besteht in der gerichtlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung. Daher ist das Vorbringen der Beteiligten auf die Anträge zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen (Artikel 12(2) VOBK).

Die Hilfsanträge 1 und 2 liegen weder der angefochtenen Entscheidung zugrunde, noch wurden sie mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht (Artikel 12(1) c) VOBK). Es handelt sich deshalb um Änderungen im Sinne des Artikels 12(4) VOBK.

Die Änderungen wurden am 23. Mai 2023 eingereicht. Die Kammer hatte am 3. Januar 2023 zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 115(1) EPÜ für den 30. Mai 2023 geladen. Die geänderten Anträge wurden also nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer - und zudem lediglich eine Woche vor dem Datum der Verhandlung - eingereicht. Sie unterliegen daher den Bestimmungen des Artikels 13(2) VOBK.

Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bleiben gemäß Artikel 13(2) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

9.2 Solche stichhaltigen Gründe wurden von der Beschwerdegegnerin jedoch nicht aufgezeigt.

9.2.1 Von der Beschwerdegegnerin wurde vorgebracht, dass die Anträge als Reaktion auf die Mitteilung der

Beschwerdekammer nach Regel 15(1) VOBK eingereicht wurden, insbesondere auf die darin geäußerten Einwände mangelnder Neuheit gegenüber Dokument D2. Erst in der genannten Mitteilung sei nämlich von der Kammer thematisiert worden, dass gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags die darin definierten Mischungen, die γ -Decalacton und γ -Undecalacton enthielten, zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten verwendet würden, nicht aber diese Lactone als solche.

9.2.2 In der Tat hat die Kammer die Parteien in ihrer Mitteilung über ihre vorläufige Sicht in Kenntnis gesetzt, dass Neuheit der Verwendung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber Beispiel P6 des Dokuments D2 nicht anerkannt werden könne. Die Kammer argumentierte in ihrer Mitteilung, dass Anspruch 1 auf die Verwendung einer die im Anspruch genannten Lactone enthaltende Mischung gerichtet sei, nicht jedoch auf die Verwendung der Lactone als solche (siehe vorletzter Absatz unter Punkt 10.3.2 der Mitteilung).

9.2.3 Die Tatsache, dass Anspruch 1 auf die Verwendung der Mischungen gerichtet ist, wurde von den Parteien nicht in Frage gestellt.

Ebenso wenig wurde in Frage gestellt, dass mangelnde Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags, wie auch des erteilten Anspruchs 1, insbesondere gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2, sowohl im Beschwerde- als auch bereits seit Beginn des Einspruchsverfahrens beanstandet wurde.

9.2.4 Daher kann weder der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2, noch die wörtliche Auslegung des Anspruchswortlauts als überraschend angesehen werden. Ein außergewöhnlicher

Umstand, der eine Zulassung der Anträge rechtfertigen könnte, liegt somit nicht vor.

9.3 Die Beschwerdegegnerin brachte auch vor, dass sich Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 von Anspruch 1 des mit Schriftsatz vom 23. September 2021 zunächst als Hilfsantrag 1 eingereichten Antrags nur durch eine grammatikalische Änderung unterscheide. Diese bestehe darin, dass Anspruch 5 des Hauptantrags vollständig in Anspruch 1 aufgenommen worden sei.

9.4 Die Kammer kann sich dieser Schlussfolgerung nicht anschließen.

Korrekt ist, dass nunmehr sämtliche Merkmale des Anspruchs 5 in den Anspruch 1 aufgenommen wurden. Allerdings war Anspruch 1 des mit der Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung zunächst als Hilfsantrag 1 eingereichten Antrags gerichtet auf die Verwendung einer die beiden Lactone γ -Decalacton und γ -Undecalacton enthaltenden Mischung zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten (...) in oleochemischen Zubereitungen. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 ist jedoch gerichtet auf die Verwendung einer die beiden Lactone γ -Decalacton und γ -Undecalacton enthaltenden Mischung zur Maskierung von geruchlichen Fehlnoten (...) in oleochemischen Zubereitungen, wobei als zusätzliches Merkmal aufgenommen wurde, *"dass man die Lactone zur Maskierung von Geruchsnoten einsetzt"*.

Die Aufnahme dieses zusätzlichen Merkmals geht über eine lediglich grammatikalische Änderung des Anspruchswortlauts hinaus. Im geänderten Anspruch 1 wird nämlich eine Verwendung beansprucht, in der die genannten Lactone selbst, nicht jedoch die sie enthaltenden Mischungen für die Maskierung der

Geruchsnoten verwendet werden.

9.5 Die Kammer stellt zudem fest, dass die Beschwerdegegnerin auch in ihrem Schriftsatz vom 23. Mai 2023 nicht darauf eingeht, inwiefern durch die neuen Hilfsanträge 1 und 2 der beanstandete Mangel an Neuheit gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2 ausgeräumt werde. Vielmehr wird darin lediglich ausgeführt, dass in den betreffenden Anträgen als Reaktion der Mitteilung der Beschwerdekammer, insbesondere auf die Bedenken bezüglich der Neuheit gegenüber D2, der Wortlaut des Anspruchs 5 der erteilten Fassung des Streitpatents komplett in den geänderten Anspruch 1 aufgenommen wurde, und dass zudem Anspruch 3 der erteilten Fassung gestrichen wurde. Eine Begründung, inwiefern durch diese Änderung Neuheit hergestellt bzw. inwiefern der geänderte Anspruchsgegenstand auch das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllen könnten, fehlt im Schriftsatz jedoch. Der alleinige Verweis auf die zum Hauptantrag vorgebrachten Gründe ist nicht ausreichend, da die Hilfsanträge ja gerade für den Fall, dass der im Hauptantrag beanspruchte Gegenstand nicht als neu erachtet wird, eingereicht wurden und deren Anspruch 1 durch zusätzliche Merkmale eingeschränkt wurde. Somit können vorgebrachte Argumente, die die Neuheit für den Hauptantrag nicht ausreichend begründeten, auch für nachrangige Anträge, deren Gegenstand - wie im vorliegenden Fall - durch die Aufnahme zusätzlicher beschränkender Merkmale eingeschränkt wurden, Neuheit ebenfalls nicht begründen. Auch der bereits mit der Beschwerdeerwiderung eingereichte Hilfsantrag 1 enthielt keine derartigen Ausführungen.

9.6 Insgesamt stellt die Kammer fest, dass von der Beschwerdegegnerin keine stichhaltigen Gründe dafür

aufgezeigt wurden, dass außerordentliche Umstände vorliegen, die eine Zulassung der Hilfsanträge 1 und 2 rechtfertigen können. Ebenso wenig kann die Kammer ihrerseits das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erkennen. Daher lässt die Kammer diese Anträge nicht ins Verfahren zu (Artikel 13(2) VOBK).

10. Da somit keiner der Anträge sowohl zulässig als auch gewährbar ist, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt