

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im AB1.  
(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [X] An Vorsitzende  
(D) [ ] Keine Verteilung

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 23. November 2005

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0326/01 - 3.3.02

**Anmeldenummer:** 94904946.4

**Veröffentlichungsnummer:** 0683661

**IPC:** A61K 7/42

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an anorganischen Mikropigmenten

**Patentinhaber:**

Beiersdorf Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

Stada-Arzneimittel Aktiengesellschaft

**Stichwort:**

Lichtschutzformulierungen/BEIERSDORF

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 100(a), 106, 107, 108, 111, 112  
EPÜ R. 64, 71(1)

**Schlagwort:**

"Offenkundige Vorbenutzung - (bejaht)"  
"Neuheitsschädlichkeit - (bejaht)"  
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (abgelehnt)"  
"Antrag auf Zurückverweisung - (abgelehnt)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/92, T 0472/92, T 0952/92, T 0558/95, T 0947/99,  
T 0043/00

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0326/01 - 3.3.02

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02  
vom 23. November 2005

**Beschwerdeführer:** Stada-Arzneimittel Aktiengesellschaft  
(Einsprechender) Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel (DE)

**Vertreter:** Hamm, Volker  
Maiwald Patentanwalts-GmbH  
Postfach 11 34 17  
D-20434 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegner:** Beiersdorf Aktiengesellschaft  
(Patentinhaber) Unnastrasse 48  
D-20245 Hamburg (DE)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Januar 2001 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0683661 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** U. Oswald  
**Mitglieder:** G. Rampold  
P. Mühlens  
H. Kellner  
J. Willems

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 20. März 2001 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr erhobene Beschwerde richtet sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2000 verkündete und am 23. Januar 2001 in schriftlicher Ausfertigung zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Zurückweisung des Einspruchs der Beschwerdeführerin gegen das europäische Patent EP-B-0 683 661 ("das Patent") nach Artikel 102 (2) EPÜ. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 des erteilten Patents haben folgenden Wortlaut:

"1. Kosmetische und dermatologische

Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an

- (a) anorganischen Mikropigmenten, welche oberflächlich hydrophobisiert sind, als UV-Filtersubstanzen sowie
- (b) gegebenenfalls zusätzlichen organischen UV-Filtersubstanzen

dadurch gekennzeichnet, daß

- (c) die Formulierungen Hydrodispersionen,
- (d) welche aus einer inneren Lipidphase und einer äußeren wäßrigen Phase bestehen, und
- (e) welche frei von Emulgatoren sind, darstellen und
- (f) die anorganischen Mikropigmente in die Lipidphase der Hydrodispersionen eingearbeitet sind.

5. Verwendung von anorganischen Mikropigmenten, welche oberflächlich hydrophobisiert sind, als UV-Filtersubstanzen sowie gegebenenfalls zusätzlichen

organischen UV-Filtersubstanzen zur Herstellung von kosmetischen Lichtschutzformulierungen zum Schutze der Haut vor schädlicher Wirkung von ultraviolettem Lichte, dadurch gekennzeichnet, daß die Formulierungen Hydrodispersionen, welche aus einer inneren Lipidphase und einer äußeren wäßrigen Phase bestehen, und welche frei von Emulgatoren sind, darstellen und daß die anorganischen Mikropigmente in die Lipidphase der Hydrodispersionen eingearbeitet sind."

II. Der Einspruch wurde seitens der Beschwerdeführerin damit begründet, daß der Gegenstand des angegriffenen Patents vor dessen Prioritätstag durch die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung ihres Handelsprodukts "Ladival Sensitive LSF 20" der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei und daher wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht mehr patentfähig sei. Die Beschwerdeführerin hat ihre Behauptung im Einspruchs- und anschließenden Beschwerdeverfahren im wesentlichen auf folgende Beweismittel gestützt:

- (E1) Eidesstattliche Versicherung von Herrn Dr. Peter Hansen
- (E1/1) Anlage 1 zu E1: "Übersicht der Laboransätze Hydrodispersionsgele mit hydrophobisiertem Titandioxid und UV-Filtern; Herstellungsdatum/Ansatzgröße;
- (E1/2) Anlage 2 zu E1: Laborberichte zu den in Anlage 1 genannten Laboransätzen;
- (E1/3) Anlage 3 zu E1: Produktbeschreibung "Hombitec® L 5, Micro-TiO<sub>2</sub> für den UV-Schutz und Analysenzertifikat, 1990;

- (E1/4) Anlage 4 zu E1: Rezeptur, Zusammensetzung und Herstellungsvorschrift des Produkts 107 L 24/1, "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E2) Eidesstattliche Versicherung von Herrn Ulrich Schnabel, Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin über die Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E3) Eidesstattliche Versicherung von Herrn Bernhard Latz, Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin über die Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E4) Erklärung von Dr. H. J. Pelzer, Inhaber der Engel-Apotheke in 52145 Würselen zur Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E5) Erklärung von Hubert Hanke, Inhaber der Johannes-Apotheke in 56253 Treis-Karden zur Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E6) Erklärung von R. Brauns-Packenius, Inhaber der Regenbogen-Apotheke in 56567 Neuwied zur Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20";
- (E7) Marketingmappe zum Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" mit Probeflasche von "Ladival Sensitive LSF 20" und Probeflasche des titandioxid-freien Produkts "Ladival Plus 15";
- (E8) Laborbericht über die Herstellung des Produkts, "Ladival Sensitive TiO<sub>2</sub>, Projekt NR.: 107 124/4 0-Charge vom 20. November 1992;
- (E9) Herstellvorschrift für das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" für die Produktion zur Erstbevorratung am 28. Januar 1993;
- (E10) Nachweis über die Herstellung von insgesamt 10 Chargen des Produktes "Ladival Sensitive" mit der Artikelnummer 9400911 in einer Gesamtmenge von ca. 5 Tonnen im Zeitraum vom 28. Januar 1993 bis zum 5. Februar 1993;

- (E11/1) Nachweis über die Bestellung des Produkts  
"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am  
28. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum  
vom 9. Februar 1993 an die Weitling Apotheke in  
Berlin;
- (E11/2) Nachweis über die Bestellung des Produkts  
"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am  
29. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum  
vom 9. Februar 1993 an die Koerner Apotheke in  
Leipzig;
- (E11/3) Nachweis über die Bestellung des Produkts  
"Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" am  
25. Januar 1993 und Rechnungs- und Liefer-Datum  
vom 9. Februar 1993 an die Südpark Apotheke in  
Bochum;
- (E13) Übersicht über alle im Einspruchsverfahren  
diskutierten Rezepturen des vorbenutzten Produkts;
- (E20A) Erklärung der Firma trans-o-flex Schnell-  
Lieferdienst GmbH zur Bestätigung der  
Auslieferungsfristen der Produkte "Ladival  
Sensitive Lotion Solaire LSF 20" mit  
Rechnungs- und Liefer-Datum vom 9. Februar 1993;  
(Dokument von der Beschwerdeführerin in ihrem  
Schreiben versehentlich mit (E20) bezeichnet; die  
Bezeichnung (E20) war zu diesem Zeitpunkt bereits  
unter der Doppelbezeichnung (D13/E20) der  
Diplomarbeit von Herrn Heinsohn zugewiesen -  
siehe III unten).

III. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) bestritt in  
ihrer Einspruchserwiderung die Offenkundigkeit der  
Vorbenutzung des Patentgegenstandes und stützte sich  
dabei im wesentlichen auf folgende Beweismittel:

- (D13/E20) Diplomarbeit von Guido Heinsohn "FT-Raman-Spektroskopische Untersuchungen an kosmetischen Sonnenschutzpräparaten" vorgelegt am 30. August 1996;
- (D14) Poster "Raman Spectroscopic Analysis of [non]coated TiO<sub>2</sub> Pigments in Cosmetic Products", 1996;
- (D15) Poster "Commercial TiO<sub>2</sub>-Types for Cosmetics (Examples)", 1996;
- (D16) Poster "TiO<sub>2</sub> Coating Resistance to Solvents", 1996;
- (D17) Nachweis der Auszeichnung der Diplomarbeit (D13/E20) mit dem Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche und angewandte Kosmetik e.V.

IV. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zum Schluß, daß die Beweiskraft der Gesamtheit der von der Einsprechenden und nunmehrigen Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismittel, einschließlich der Aussage des während der mündlichen Verhandlung als Zeugen gehörten Herrn Dr. Hansen, nicht ausreichend gewesen sei, um mit dem in der Entscheidung T 472/92 (ABL. EPA 1998, 161) festgelegten Grad an Gewißheit nachzuweisen, daß kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit sämtlichen technischen Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents durch das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" der Einsprechenden vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden seien. Daraus folge, daß die Behauptung der Einsprechenden, es habe eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden, unhaltbar gewesen sei und mithin die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und

mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstünden.

- V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. März 2001 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Mit ihrer Eingabe vom 25. Mai 2001 hat sie die Beschwerde schriftlich begründet. Die Beschwerdegegnerin hat die Aufrechterhaltung ihres Patents im schriftlichen Verfahren verteidigt.
- VI. In Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung hat die Kammer in ihrem Bescheid vom 25. Januar 2005 den Parteien mitgeteilt, daß ihrer vorläufigen nicht bindenden Einschätzung nach, infolge der erschöpfenden Einvernahme des Zeugen Herrn Dr. Hansen vor der Einspruchsabteilung, dessen erneute Einvernahme in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht erforderlich erscheine, daß die Anwesenheit von Herrn Dr. Hansen in der mündlichen Verhandlung für Auskünfte oder zur Beantwortung von sich im Verlaufe des Verfahrens ergebenden Fragen jedoch zweckmäßig erscheine. In einem weiteren Bescheid vom 11. Februar 2005 hat die Kammer die Parteien darauf hingewiesen, daß neben Fragen zu den Umständen der geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen auch die Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents im Lichte des bekannt gewordenen Standes der Technik während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zur Diskussion anstehe und die Parteien darauf vorbereitet sein sollten.
- VII. Unter Hinweis auf zwischen den Streitparteien stattfindende Vergleichsverhandlungen wurde auf

übereinstimmenden Antrag beider Parteien vom 16. Februar 2005 der Termin für die für den 23. Februar 2005 anberaumte Verhandlung von der Beschwerdekammer aufgehoben.

VIII. Mit ihrem Bescheid vom 17. Februar 2005 hat die Kammer als neuen Termin für eine mögliche mündliche Verhandlung den 23. November 2005 festgesetzt, zu dem beide Parteien gemäß Regel 71(1) EPÜ ordnungsgemäß geladen wurden. Im Bescheid der Kammer wurden die Parteien gebeten, spätestens bis zum 30. August 2005 über den Stand ihrer Verhandlungen zu berichten. Mit Schreiben vom 17. August 2005 hat der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Amt mitgeteilt, daß die Verhandlungen zwischen den Parteien noch nicht abgeschlossen seien und in Aussicht gestellt, das Amt umgehend zu informieren, sobald sich ein Ergebnis der Verhandlungen abzeichnet. In der Folge ist dem Amt weder seitens der Beschwerdeführerin noch seitens der Beschwerdegegnerin irgendeine weitere Mitteilung über den Stand der Verhandlungen zugegangen. Daraufhin fand am 23. November 2005 eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der beide Streitparteien vertreten waren.

IX. Um ihren Antrag auf Widerruf des Patents zu stützen, trug die Beschwerdeführerin im schriftlichen und mündlichen Beschwerdeverfahren im wesentlichen folgende Argumente vor:

(1) Die Einspruchsabteilung sei in der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, daß der Werdegang des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20", dessen offenkundige Vorbenutzung im Einspruchsverfahren geltend gemacht worden sei, von der Beschwerdeführerin ausgehend von der

Produktentwicklung bis zur Markteinführung lückenlos belegt worden sei. Auch wenn dies in der bekämpften Entscheidung nicht explizit erwähnt sei, habe die Einspruchsabteilung dennoch im Verlaufe des gesamten Einspruchsverfahrens zweifelsfrei erkennen lassen, daß sie die Patentierbarkeit des Streitgegenstandes in Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ für nicht mehr gegeben erachte, falls das in Rede stehende Produkt der Beschwerdeführerin tatsächlich vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei. Der Einspruch sei von der Einspruchsabteilung lediglich deshalb zurückgewiesen worden, da ihrer Ansicht nach die öffentliche Zugänglichkeit des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" vor dem Prioritätstag nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei. Die Würdigung der vorgelegten Beweise durch die Einspruchsabteilung halte jedoch einer rechtlichen und sachlichen Überprüfung nicht stand.

(2) Wie in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents zutreffend ausgeführt werde, seien emulgatorfreie Lichtschutzpräparate auf Basis von Hydrodispersionen bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Handel gewesen (siehe Seite 2, Zeilen 51-54). Auch die Beschwerdeführerin selbst habe vor dem relevanten Prioritätstag emulgatorfreie Sonnenschutzpräparate auf Basis von Hydrodispersionsgelen mit den Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 vertrieben. Diese Produkte enthielten allerdings kein hydrophobisiertes Titandioxid. Wie im Streitpatent ebenfalls zutreffend ausgeführt werde, sei der Vorteil der Verwendung von hydrophobisierten Titandioxid-Pigmenten als UV-Absorber bzw. UV-Reflektoren für den Einsatz in

Lichtschutzzubereitungen ebenfalls vor dem Prioritätstag bereits bekannt gewesen.

(3) So sei beispielsweise ausweislich der Anlage (E1/3) zu (E1) seit 1990 unter anderem von der Firma Sachtleben Chemie ein besonders feinteiliges, transparentes hydrophobisiertes Titandioxid mit einer Silikon-Oberflächenbeschichtung unter dem Markennamen "Hombitec® L5" angeboten worden. Angeregt durch die ausführliche Produktinformation in (E1/3) zum Produkt "Hombitec® L5", wonach sich dieses Pigment ohne Probleme in übliche Sonnenschutzmittel einarbeiten ließe, habe die Beschwerdeführerin im Mai 1992 damit begonnen, Sonnenschutzpräparate auf der Basis von Hydrodispersionen mit einem Gehalt an diesem nunmehr verfügbaren neuen Pigment zu entwickeln. In dieser reinen Entwicklungsarbeit habe die Beschwerdeführerin in Anbetracht des Standes der Technik keinerlei erfinderische Tätigkeit erkennen können. Da die Produktbeschreibung zum Produkt "Hombitec® L5" (siehe E1/3) ausdrücklich die Vorteile dieser neuen, oberflächlich hydrophobisierten Mikropigmente gegenüber vorbekannten Pigmenten klar herausgestellt habe, sei es für jeden Fachmann naheliegend gewesen, diese neu verfügbaren UV-Filter in vorbekannte Sonnenschutzsysteme auf Basis von Hydrodispersionen einzuarbeiten. Schon aus diesem Grund beruhe der Gegenstand des angegriffenen Patents nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

(4) Im Rahmen von Vorversuchen seitens der Beschwerdeführerin zur Entwicklung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" habe sich ein Produkt mit der Chargen-Bezeichnung 107 L 24/1-4 als vorteilhaft erwiesen. Dieses Produkt habe die Zusammensetzung gemäß

Anlage (E1/4) zu (E1) gehabt und sei dann später von der Beschwerdeführerin unter der Artikelnummer 9400911 und der Handelsbezeichnung "Ladival Sensitive LSF 20" vertrieben worden. Die Rezeptur des Produktes sei während der Entwicklung bis zur Herstellung des fertigen Produkts immer identisch gewesen; hierzu werde auf die Übersicht in (E13) verwiesen.

(5) Im November 1992 habe der Außendienst der Beschwerdeführerin mit der Präsentation ihres Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" in deutschen Apotheken begonnen. Die Herstellung erster Muster für den Außendienst sei Anfang November erfolgt. Am 20. November 1992 sei die Herstellung einer Pilotcharge in einer Ansatzgröße von 100 kg erfolgt. Zur Glaubhaftmachung werde auf die Anlage (E1/1) zu (E1) verwiesen. Die Bewerbung dieses Produktes durch die Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin sei unter Übergabe der Marketingmappe gemäß (E7) erfolgt. Anhand der eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) von Außendienstmitarbeitern der Beschwerdeführerin einerseits und entsprechenden Erklärungen von nicht im Einflußbereich der Beschwerdeführerin stehenden Apothekern (siehe E3 bis E6) sei hinreichend glaubhaft gemacht worden, daß die Marketingmappe (E7) der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes zugänglich gewesen sei. Dieser Marketingmappe habe eine Probeflasche des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20" beigelegt, auf deren Rückseite die genaue Zusammensetzung des Produktes in CTFA-Nomenklatur angegeben gewesen sei. Damit sei nachgewiesen, daß die in der Probeflasche enthaltene Zusammensetzung dieselbe Rezeptur gehabt habe, wie die Entwicklungs-Zusammensetzung 107 L 24/1.

(6) Nach der erfolgten Bewerbung des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20" in den Apotheken sei dieses Produkt von verschiedenen Apotheken bei der Beschwerdeführerin bestellt worden. Ausweislich der Dokumente (E11/1), (E11/2) und (E11/3) sei die Bestellung des Produktes "Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" nachweislich am 25., 28. und 29. Januar 1993 erfolgt. Als Rechnungs- und Lieferdatum sei auf den genannten Beweismitteln der 9. Februar 1993 als Liefertermin angegeben. Die Lieferung an die genannten Apotheken sei durch die Firma "trans-o-flex" Schnell-Lieferdienst GmbH erfolgt, welche die bundesweite Auslieferung aller übernommenen Versandaufträge innerhalb von 24 Stunden garantiere. Dies sei durch die Erklärung (E20A) nachträglich auch noch ausdrücklich bestätigt worden.

(7) Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, es sei weder erwiesen, daß das in Frage stehende Produkt im Wege der erfolgten Bemusterung, noch sei erwiesen, daß dieses Produkt im Wege der erfolgten Auslieferung der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes zugänglich gewesen sei. Hinsichtlich der erfolgten Bemusterung werde in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, daß die eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) eine Unschlüssigkeit insoferne aufwiesen, als dort erwähnt werde, daß das Produkt "Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" ab dem 1. November 1992 in den Apotheken beworben worden sei, obwohl aus den an sich schlüssigen Laborunterlagen hervorgehe, daß erst am 4. November 1992 ein Produkt gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 hergestellt worden sei. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung liege hier jedoch keine

Unschlüssigkeit oder Diskrepanz vor. Zu berücksichtigen sei, daß die eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) ca. fünf Jahre nach der Bewerbung des Produktes abgegeben worden seien. Die Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin hätten sich zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich sehr genau daran erinnern können, daß die Bewerbung des Produktes vom Marketing vor der geplanten Markteinführung im Januar 1993 erfolgte. Vor einer derartigen Markteinführung werde ein erheblicher Marketingaufwand betrieben, wie anhand der überreichten Marketingmappe (E7) und den dort erwähnten weiteren Materialien zur Bewerbung des Produktes in Apotheken deutlich werde. Daran, daß diese Marketingmaßnahmen vor der Markteinführung ergriffen worden seien, könnten sich die genannten Außendienstmitarbeiter selbstverständlich genau erinnern. Es dürfte verständlich sein, daß sie sich nicht an das genaue Datum erinnern, zu dem erstmals Marketingmappen (E7) übergeben wurden. Die Angabe "im Zeitraum vom 1. November 1992 bis 31. Dezember 1993" in den eidesstattlichen Versicherungen (E2) und (E3) sei als eine ungefähre Angabe zu verstehen. Es spreche für die Authentizität dieser Erklärungen, daß dort vom 1. November 1992 gesprochen werde und nicht etwa vom 4. November 1992, zu dem die Produktion des in Frage stehenden Produktes nachweislich erfolgt sei. Die Tatsache, daß die Übergabe der Marketingmappen vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes erfolgt sei, werde ferner durch die eidesstattlichen Versicherungen (E4) bis (E6) der sich nicht im Machtbereich der Einsprechenden befindlichen Apotheker gestützt, gemäß deren Erklärungen die Übergabe der Marketingmappe im Januar 1993 erfolgte.

(8) Des weiteren gestützt werde dieses Vorbringen durch die Lieferscheine (E11/1), (E11/2) und (E11/3); denn dort werde als Bestelldatum der 25., 28. und 29. Januar 1993 angegeben. Ein Apotheker könne nicht ein Produkt bestellen, das ihm vorher nicht bekannt gewesen sei.

(9) Hinsichtlich der Marketingmappen werde in der angefochtenen Entscheidung des weiteren ausgeführt, daß die Angaben zu den innerbetrieblichen Verfahrensabläufen auch nicht lückenlos zeigten, daß der Inhalt von Probeflaschen des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20", die vor dem Prioritätsdatum an Apotheker verteilt worden seien, unbedingt aus den Ansätzen vom 4. November oder 20. November 1992 stammten. Die Mutmaßung der Einspruchsabteilung, wonach es nicht auszuschließen sei, daß der Inhalt der Probeflaschen eher aus einer früheren, nicht zwingend hydrophobisiertes Titandioxid enthaltenden Produktion stamme, sei in keiner Weise nachvollziehbar. Der Marketingmappe habe eine Probeflasche des Produktes der "Ladival Sensitive LSF 20" beigelegt, auf deren Rückseite die Zusammensetzung angegeben gewesen sei. Dort werde explizit angegeben, daß dieses Produkt Titandioxid enthalten habe. Von Herrn Dr. Hansen sei im Zuge seiner Einvernahme ausgeführt worden, daß die Beschwerdeführerin bereits früher Produkte unter der Kennzeichnung "Ladival Sensitive" vertrieben habe. Allerdings hätten die früher vertriebenen Produkte niemals einen Lichtschutzfaktor von 20, sondern lediglich Lichtschutzfaktoren von 5, 10 und 15 aufgewiesen. Seitens der Beschwerdeführerin seien vor dem Prioritätstag des Streitpatents unter der Bezeichnung "Ladival Sensitive LSF 20" nur solche Produkte vertrieben worden, die hydrophobisierte

Titandioxid-Pigmente enthalten hätten. Die gesamte Marketingmappe habe darauf abgestellt, daß das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" gegenüber vorherigen Produkten neu sei und sich gerade dadurch auszeichne, daß es Titandioxid-Pigmente enthalten und den höheren Lichtschutzfaktor 20 aufgewiesen habe. Die Auffassung der Einspruchsabteilung, daß sich keine definitive Aussage auf Identität des Inhalts der verteilten Probenflaschen mit dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 machen ließe, sei somit unzutreffend.

(10) Hinsichtlich der erfolgten Auslieferung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" habe die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, daß sich trotz der Angabe des Liefertages 9. Februar 1993 auf den Lieferscheinen (E11/1), (E11/2) und (E11/3) nicht sicher klären ließe, ob dieses Produkt auch tatsächlich vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patentes in den Apotheken angekommen sei. Auch dieser Argumentation könne nicht gefolgt werden. Es sei von der Beschwerdeführerin durch Vorlage von (E10) nachgewiesen worden, daß in der Zeit vom 28. Januar 1993 bis zum 5. Februar 1993 insgesamt 10 Chargen des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20" mit der Artikelnummer 9400911 in einer Gesamtmenge von ca. 5 Tonnen hergestellt worden seien. Auf den Lieferscheinen (E11/1), (E11/2) und (E11/3) seien als Bestelldaten der 25. der 28. und 29. Januar 1993 aufgeführt. Die Lieferung sei zum 9. Februar 1993 erfolgt, da in den Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3) explizit als Liefer-Datum der 9. Februar 1993 angegeben sei. Aus (E20A) könne entnommen werden, daß diese Belieferung durch die damit beauftragte Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH innerhalb von 24 Stunden nach Übernahme an die Apotheken

in Bochum, Leipzig und Berlin erfolgt sei und es gebe keinen Grund die pünktliche Belieferung in Frage zu stellen. Im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung sei damit bewiesen, daß die Lieferung vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents erfolgt sei.

(11) Aufgrund der offenkundigen Vorbenutzung des Produktes "Ladival Sensitive LSF 20" der Beschwerdeführerin seien die Gegenstände des angegriffenen Patents nicht mehr neu bzw. nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann sich ohne weiteres Kenntnis von der Zusammensetzung des Produktes der Beschwerdeführerin verschaffen konnte, so daß die Zusammensetzung dieses Produkts als relevanter Stand der Technik anzusehen sei.

X. Die Beschwerdegegnerin hat zur Stützung ihrer Anträge im mündlichen und schriftlichen Beschwerdeverfahren im wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

(12) Es sei nicht nachvollziehbar, daß mehr als vier Jahre nach der mündlichen Einspruchsverhandlung, in welcher ausgesagt worden sei, daß Bestätigungen von der mit der Auslieferung der Aufträge vom 9. Februar 1993 beauftragten Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH nicht herbeigeschafft werden könnten (siehe Aussageprotokoll von Herrn Dr. Hansen, Seite 9, zweitletzter Absatz), eine Bestätigung durch dieselbe Firma nun doch vorgelegt werden konnte. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß seit dem Prioritätsdatum mittlerweile 12 Jahre vergangen seien. Die Aussagen in (E20A), die aus der Erinnerung heraus oder aus Treu und Glauben im Vertrauen darauf, daß bei

einer zuverlässigen Speditionsfirma ausnahmslos immer alles glatt laufe, gemacht worden seien, dürften nicht ein handfestes Beweisangebot ersetzen.

(13) Das Unternehmen trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH überbringe einesteils Präparate, die lebenswichtige Medikamente sind, aber eben auch solche, die nicht dringende Alltagsprodukte, wie Sonnenschutzmittel, darstellten und deren selbst mehrtägiges Säumen nicht das geringste Problem darstelle.

Die Beschwerdegegnerin wolle dem Unternehmen trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH keineswegs ein Versäumnis unterstellen, aber von der Möglichkeit eines solchen Versäumnisses müsse bei der Betrachtung der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung methodisch ausgegangen werden. Die einzige verwertbare Information, die (E20A) entnommen werden könne, sei doch, daß eine Bestätigung in bezug auf das Zustellungsdatum der fraglichen Transporte in den genannten Apotheken nicht beigebracht werden könne, da offen eingestanden werde, daß dazu keine Dokumentation mehr vorliege. Da das Zustellungsdatum nicht bewiesen werden könne, sei die Beweiskette, auf die die Beschwerdeführerin die angebliche Vorbenutzung stütze, spätestens an dieser Stelle unterbrochen und damit die offenkundige Vorbenutzung nicht glaubhaft belegt.

(14) Selbst wenn man sich den Standpunkt der Beschwerdeführerin zu eigen mache, daß das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei und daß es sich dabei um eine Hydrodispersion mit einem Gehalt an anorganischen Mikropigmenten gehandelt habe, so sei diesem Produkt nicht von

vornherein anzusehen gewesen, ob die anorganischen Pigmente beschichtet oder unbeschichtet gewesen seien. Dies gelte auch, wenn man davon ausgehe, daß das anorganische Pigment auf der zur Bemusterung an Apotheker übergebenen Probeflasche, wie die Einsprechende gemäß (E7) behauptet, als "Titanium dioxide" deklariert worden sei.

(15) Dem Fachmann sei es zum Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung nicht möglich gewesen, innerhalb einer vertretbaren Frist aus einer kosmetischen Zubereitung mit einem Gehalt an  $TiO_2$ -Pigmenten festzustellen, ob die Partikel dieser Pigmente mit irgendeiner - wie auch immer gearteten - Beschichtung versehen gewesen seien oder nicht. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin sei es erst aufgrund der Arbeiten gemäß (D13/E20) und (D14), also erst mehr als drei Jahre nach der angeblichen Vorbenutzung möglich geworden, in einem vernünftigen Zeitrahmen Analysen der Oberfläche von Pigmenten vorzunehmen. Die Beschwerdegegnerin behaupte nicht, die Ramanspektroskopie habe vor 1996 in ihren Kinderschuhen gesteckt. Es müsse aber davon ausgegangen werden, daß eine validierte Analysenmethode für die geschilderte Fragestellung dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nicht bekannt gewesen sei.

(16) Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin wäre aus den oben angeführten Gründen das Erfordernis der Offenkundigkeit nicht einmal dann erfüllt, wenn sich die Vorbenutzungshandlungen tatsächlich so abgespielt hätten, wie es die Beschwerdeführerin geltend mache. Die Einspruchsabteilung habe diesem Gedanken keine Beachtung gezollt, weil sie bereits aus anderen Erwägungen heraus

zum Schluß gekommen sei, daß eine offenkundige Vorbenutzung nicht gegeben sei.

(17) Die Entscheidung G 1/92 (ABL. EPA 1993, 277) besage, daß die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses nur dann zum Stand der Technik gehöre, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden könne, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gebe, die Zusammensetzung zu analysieren.

(18) Nach der Entscheidung T 952/92 (ABL. EPA 1995, 755) werden Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gehörten damit zum Stand der Technik im Sinne des Artikel 54 (2) EPÜ, wenn der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken, die vor dem maßgeblichen Anmeldetag zur Verfügung standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte. Nach Kenntnis der Beschwerdegegnerin sei aber eine Analysenmethode, die es zuverlässig ermöglicht habe, die Natur der Beschichtung anorganischer Pigmente, wie sie erfindungsgemäß umfaßt werden, in kosmetischen Zubereitungen nachzuweisen, erst im Jahre 1996 mit der Vorlage von (D13/E20) bekannt geworden. Die Beschwerdeführerin habe die Einschlägigkeit dieses Dokuments zu keinem Zeitpunkt fundiert bestritten.

(19) Sollte die Beschwerdekammer in Abweichung von der Entscheidung T 952/92 (*loc. cit.*) entscheiden wollen, werde hilfsweise beantragt, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

- "I) Ist eine Vorbenutzung als offenkundig anzusehen, wenn diejenigen Merkmale eines als solchen offenkundigen, vorbenutzten Gegenstandes erst durch Analysenmethoden ermittelt werden müssen, die zum Prioritätszeitpunkt des Patentanspruches noch nicht zur Verfügung standen?
- II) Wenn die Frage zu I) mit "nein" beantwortet werden sollte: Welches ist der Zeitpunkt, zu welchem die Vorbenutzung als offenkundig anzusehen ist:
- a) der Zeitpunkt, zu dem die erforderliche Analysenmethode nachträglich offenkundig wird?
  - b) ein anderer Zeitpunkt?
- III) Wenn die Frage zu I) mit "nein" beantwortet werden sollte: Zu welchem Zeitpunkt ist eine Vorbenutzung als offenkundig anzusehen, wenn diejenigen Merkmale des als solchen offenkundigen, vorbenutzten Gegenstandes, die die technische Lehre eines Patentanspruches beinhalten, erst durch eine zeitaufwendige Analyse ermittelt werden müssen, wobei die erforderliche Analysenmethode zum Prioritätszeitpunkt des Patentanspruches an sich bekannt war:
- a) Zum Zeitpunkt, an dem der vorbenutzte Gegenstand als solcher offenkundig wurde?
  - b) Zu einem fiktiven Zeitpunkt, an dem, wenn der Gegenstand unmittelbar nach seinem Offenkundigwerden einer Analyse wäre unterzogen worden, ohne Zeitverzug ein Analyseergebnis hätte erwartet werden können?
  - c) Zu einem anderen Zeitpunkt?"

(20) Sollte die Beschwerdekammer zur Auffassung gelangen, daß die Anrufung der Großen Beschwerdekammer nicht gewährbar sein sollte und/oder daß die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung zutreffe, werde des weiteren hilfsweise die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung beantragt, da Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Lichte der angeblich offenkundig vorbenutzten Produkte vor der ersten Instanz noch gar nicht diskutiert worden seien.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. *Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung*
  - 2.1 Wie aus II oben hervorgeht, wurde im vorliegenden Fall der Einspruch wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ausschließlich auf eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des Streitpatents durch die von der Beschwerdeführerin hergestellte und auf den Markt gebrachte Lichtschutzformulierung "Ladival Sensitive LSF 20" als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ gestützt. Diese geltend gemachte Vorbenutzung bildet daher den rechtlichen und

tatsächlichen Rahmen für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs.

- 2.2 Die **erste Hauptfrage** in dieser Beschwerdesache lautet daher, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die im Streitpatent beanspruchte Erfindung durch die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden ist und damit zum Stand der Technik gehört. Die erste Instanz ist in der angefochtenen Entscheidung zum Ergebnis gelangt, daß dies nicht der Fall war oder zumindest nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte.
- 2.3 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe zusammenfassend: "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Aufl., 2001, VII.C.8.6, Seiten 533-535) müssen für die Feststellung, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde folgende Sachverhalte geklärt werden:
- A) der Zeitpunkt der Benutzung (d.h. wann die Benutzungshandlung stattfand; war es eine Vorbenutzung?);
  - B) der Gegenstand der Benutzung (d.h. was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde);
  - C) die Umstände der Benutzungshandlung (d.h. wo, wie und durch wen der Gegenstand der Vorbenutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde; war die Vorbenutzung offenkundig?).

3. *Kriterium (A): Zeitpunkt der geltend gemachten Benutzung;*  
*(Wann fand die Benutzungshandlung statt, war es eine Vorbenutzung?)*

3.1 Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe) in Zweifel gezogen, ob eine Vorbenutzung stattgefunden hat, d.h. ob das angeblich vorbenutzte Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" entweder im Wege der erfolgten Bewerbung und Bemusterung in Apotheken oder im Wege der erfolgten Auslieferung an Apotheken der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ tatsächlich zugänglich gemacht worden ist.

3.2 Die Beschwerdeführerin hat zugleich mit der Einlegung des Einspruchs als Beweismittel für die geltend gemachte Vorbenutzung u.a. eine "Eidesstattliche Versicherung" (E1) vorgelegt, die mit Datum von 30.12.1997 von Herrn Dr. Peter Hansen unterzeichnet wurde, der in (E1) angibt, seit 1. Juli 1990 bei der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) als Laborleiter und seit 1. Januar 1992 auch als Leiter der galenischen Entwicklung tätig und im Rahmen dieser Tätigkeit u.a. für die Entwicklung neuartiger Sonnenschutzpräparate und die Verbesserung bereits bekannter Sonnenschutzformulierungen verantwortlich zu sein.

Alle entscheidungserheblichen Tatsachen in (E1) stimmen mit den Angaben in der Niederschrift über die Beweisaufnahme des Zeugen Herrn Dr. Peter Hansen in der mündlichen Verhandlung am 8. November 2000 vor der Einspruchsabteilung überein.

### 3.3 *Zulässige Beweismittel*

- 3.3.1 In Zusammenhang mit (E1) und allen anderen als Beweismittel in der vorliegenden Angelegenheit vorgelegten "eidesstattlichen Erklärungen oder eidesstattlichen Versicherungen" sieht die Kammer folgende Vorbemerkungen als zweckmäßig an.

Artikel 117 (1) EPÜ enthält in einer nicht abschließenden Liste Beispiele von sieben Beweismitteln, die nach dieser Vorschrift zur Beweiserhebung in Verfahren vor einer Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer *insbesondere* zulässig sind. In Artikel 117 (1) (g) EPÜ ist als eines dieser Beweismittel die "*Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid*" genannt. In Verfahren vor dem EPA können jedoch im Rahmen des Grundsatzes *der freien Beweiswürdigung* durch die Kammer neben den in Artikel 117 (1) EPÜ *expressis verbis* aufgezählten auch andere Beweismittel als zulässig anerkannt werden.

- 3.3.2 In der Entscheidung T 558/95 vom 10. Februar 1997 führte die Kammer aus, daß eine eidesstattliche Erklärung ein Beweismittel im Sinne von Artikel 117 (1) EPÜ ist und als solches *der freien Beweiswürdigung* unterliegt. Sie tritt an die Stelle des in Artikel 117 (1) (g) angeführten Beweismittels "*Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid*". In der gleichen Entscheidung führte diese Kammer zusätzlich aus, daß die Tatsache, daß die von der Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen mit teilweise übereinstimmendem Wortlaut abgefaßt und ihre Verfasser Angestellte der Einsprechenden waren, diese als zulässige Beweismittel nicht ausschließt. Es ist

vielmehr eine **Frage der freien Beweiswürdigung** zu beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend sind (siehe T 558/95 in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Aufl. 2001, Seiten 396-397; bestätigt durch T 947/99 vom 27. November 2003 und T 43/00 vom 9. Mai 2003). Diese Kammer sieht keinen Grund, im vorliegenden Fall von den in den oben angeführten Entscheidungen niedergelegten Grundsätzen abzuweichen.

3.4 Zur Klärung und zum Nachweis von Kriterium (A) (das Datum, an dem die geltend gemachte Vorbenutzungshandlung stattfand; die Frage nach dem "Wann"), werden in der "eidesstattlichen Versicherung" (E1) u.a. folgende entscheidungserhebliche Tatsachen angeführt und durch Beweismittel belegt:

3.4.1 Emulgatorfreie Hydrodispersionsgele mit einem Gehalt an **hydrophobisiertem** Titandioxid wurden von der Beschwerdeführerin bereits **1992** entwickelt und fertiggestellt. Dazu wurde Dokument (E1/1) "Übersicht der Laboransätze Hydrodispersionsgele mit hydrophobisiertem Titandioxid und UV-Filtern" vorgelegt. In dieser Übersicht (E1/1) sind 18 Laboransätze unterschiedlicher Ansatzgröße, beginnend mit Datum vom **19. März 1992** und verteilt über das **weitere Jahr 1992** bis zum **20. November 1992** zusammengestellt. Zusammen mit Dokument (E1/1) wurden als weitere Dokumente eine ganze Reihe von unter (E1/2) zusammengefaßten, detaillierten und genau datierten Labor- und Herstellungsberichten zu den in Dokument (E1/1) angeführten Laboransätzen eingereicht.

3.4.2 Im **November 1992** war die Entwicklungsarbeit an dem pigmenthaltigen Hydrodispersionsgel abgeschlossen und die Markteinführung des Produktes unter dem Handelsnamen "Ladival Sensitive LSF 20" vorbereitet. Das endgültige Produkt hatte die interne Bezeichnung 107 L 24/1, dessen genaue Zusammensetzung **und** Herstellungsvorschrift Dokument (E1/4) zu entnehmen ist. Zur Markteinführung wurden ab **November 1992** Probeflaschen mit dem Produkt 107 L 24/1 gefertigt, die dann über den Außendienst der Beschwerdeführerin direkt an die Apotheker weitergegeben worden sind.

3.4.3 Diese Angaben in (E1) stimmen beispielsweise mit den Angaben in den Dokumenten (E1/1) und (E1/2) überein, wonach am **4. November 1992** das Produkt "Ladival Sensitive TiO<sub>2</sub>", mit der Projekt Nr.: 107 L 24/1 bereits in einer Ansatzgröße von 3.5 kg hergestellt worden ist, und stimmen ebenso mit den Angaben in den Dokumenten (E1/1) und (E8) überein, wonach am **20. November 1992** das Produkt "Ladival Sensitive TiO<sub>2</sub>", mit der Projekt NR.: 107 L 24/4 O-Charge in einer Ansatzgröße von 100 kg zur Erstbevorratung durch die Hersteller Brandtner/Rückert als Mitarbeiter der Beschwerdeführerin gefertigt wurde.

3.5 Zur weiteren Klärung und Nachweis des Zeitpunkts der angeblichen Benutzungshandlung(en) wird in den "eidesstattlichen Versicherungen" (E2) und (E3), die beide von Außendienstmitarbeitern der Beschwerdeführerin stammen, folgendes erklärt:

3.5.1 Im Zeitraum **vom 01.11.1992 bis 31.01.1993** haben beide Außendienstmitarbeiter das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" bei ca. 250 Apotheken beworben. Beide Außendienstmitarbeiter wurden seitens der

Beschwerdeführerin über die Zusammensetzung und Eigenschaften dieses Produkts informiert und haben diese Information auch an die besuchten Apotheker weitergegeben.

3.5.2 Die Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" erfolgte auf Basis der der Kammer als Beweismittel (E7) vorliegenden Marketingmappe, der auch eine **Probeflasche des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" beilag**. Diese Marketingmappe, inklusive der beiliegenden Probeflasche, haben beide Außendienstmitarbeiter im Zeitraum **vom 01.11.1992 bis 31.01.1993** in mindestens 15 bzw. 10 Apotheken zum dortigen Verbleib übergeben.

3.5.3 Die Erklärungen in (E2) und (E3) stimmen in den entscheidungserheblichen Tatsachen mit den Erklärungen in (E4), (E5) und (E6) überein, in denen drei nicht im Einflußbereich der Beschwerdeführerin stehende Inhaber von Apotheken in den drei im einzelnen genannten Orten mit genauer Adresse (siehe II oben) durch ihre Unterschrift unabhängig voneinander bestätigen, daß ihnen im **Januar 1993** durch den Außendienst der Beschwerdeführerin eine Marketingmappe betreffend das Sonnenschutzmittel "Ladival Sensitive LSF 20" übergeben wurde, der eine Probeflasche dieses Produkts beilag (siehe E7).

3.6 Aus den der Kammer vorliegenden Dokumenten geht zudem hervor, daß das Produkt "Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" in Stückerheiten mit einem Inhalt von je 125 ml

- am **28. Januar 1993** von einer namentlich genannten Apotheke mit genauer Adressenangabe in Berlin

bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum vom **9. Februar 1993** durch die auf den Transport von pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert wurde (siehe II oben, Dokument E11/1);

- am **29. Januar 1993** von einer namentlich genannten Apotheke mit genauer Adressenangabe in Leipzig bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum vom **9. Februar 1993** durch die auf den Transport von pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert wurde (siehe II oben, Dokument E11/2); und

- am **25. Januar 1993** von einer namentlich genannten Apotheke mit genauer Adressenangabe in Bochum bestellt und mit dem Rechnungs- und Lieferdatum vom **9. Februar 1993** durch die auf den Transport von pharmazeutischen Produkten spezialisierte Firma trans-o-flex Schnell-Lieferdienst GmbH geliefert wurde (siehe II oben, Dokument E11/3).

3.6.1 Bei den als Beweismittel vorgelegten Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3) sieht es die Kammer als wesentlich an, daß diese Dokumente in Anbetracht des Nachweises des Datums, an dem das Produkt "Ladival Sensitive Lotion Solaire LSF 20" von den drei genannten Apotheken unabhängig voneinander bestellt worden ist, einen weiteren Nachweis dafür liefern, daß das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" in Apotheken von Außendienstmitarbeitern der Beschwerdeführerin **vor** dem Prioritätstag beworben worden ist. Denn es entspricht einem typischen Geschehensablauf im Handel, daß ein Apotheker im Rahmen seiner täglichen, routinemäßigen

Geschäftstätigkeit nur ein Produkt bestellen kann oder zumindest bestellen wird, mit dem er vor der Bestellung, üblicherweise im Rahmen einer Bewerbung und Bemusterung, bekannt gemacht worden ist.

- 3.7 Bei der oben zusammengefaßten Beweislage (siehe insbesondere Punkte 3.3-3.6.1) sieht es die Kammer in Anwendung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung im Gegensatz zur Ansicht der Vorinstanz als zweifelsfrei erwiesen an, daß die **Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20"** auf Basis der in Apotheken übergebenen Marketingmappe (E7), der auch eine Probeflasche des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" beilag, eine Benutzungshandlung des Gegenstands des Streitpatents durch die Beschwerdeführerin darstellt, die vor dem Prioritätstag (**11. Februar 1993**) stattgefunden hat und damit eine **Vorbenutzung** war.
- 3.7.1 Nach Ansicht der Kammer schließt die gegenständliche Bewerbung, wie die Dokumente (E11/1), (E11/2) und (E11/3) einwandfrei nachweisen, gleichzeitig auch ein **öffentliches Verkaufsangebot** bzw. den tatsächlichen **Verkauf** des Produkts **"Ladival Sensitive LSF 20"** vor dem Prioritätstag des Streitpatents an Apotheker zum uneingeschränkten Weiterverkauf als eine weitere Vorbenutzungshandlung ein.
- 3.8 Im Verfahren vor der ersten Instanz wurde von den Parteien kontrovers diskutiert und von der Einspruchsabteilung in Zweifel gezogen, ob in Anbetracht des in den Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3) angegebenen Rechnungs- und Lieferdatums vom 9. Februar 1993 das eindeutig vor dem Prioritätstag bestellte Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" (siehe 3.6 und 3.6.1

oben) auch rechtzeitig vor dem Prioritätstag (11. Februar 1993) in den Einflußbereich der in den Dokumenten (E11/1), (E11/2) und (E11/3) als Empfänger angeführten Apotheken gelangt ist und damit auch auf diese Art und Weise der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist. Die Antwort auf diese Frage spielt für die Festlegung des Datums der geltend gemachten Vorbenutzung für die Kammer keine entscheidende Rolle mehr, da das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" durch eine zeitlich frühere Vorbenutzungshandlung, wie oben gezeigt, nämlich bereits durch die Bewerbung des genannten Produkts, der Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden war.

4. Kriterium (B): **Gegenstand der angeblichen Benutzung;**  
*(welcher Gegenstand wurde der Öffentlichkeit mit den Bewerbungsunterlagen zugänglich gemacht?)*

4.1 Nach wie vor strittig ist in Zusammenhang mit Kriterium (B) die Frage, welcher Gegenstand der Öffentlichkeit mit den Bewerbungsunterlagen tatsächlich zugänglich gemacht wurde. Insbesondere ist strittig, ob die Beweiskraft der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismittel ausreicht, um zweifelsfrei nachzuweisen, daß die Zusammensetzung und Rezeptur des Gegenstands der angeblichen Vorbenutzung, nämlich des von der Beschwerdeführerin beworbenen Lichtschutzmittels "Ladival Sensitive LSF 20", welches in einer Probeflasche zusammen mit der Marketingmappe (E7) vor dem Prioritätstag Apothekern zur freien Verfügung überlassen wurde, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, mit der in Dokument (E1/4) angegebenen

Zusammensetzung und Rezeptur für das Produkt mit der internen Bezeichnung 107 L 24/1 identisch war.

- 4.1.1 Die Vorinstanz war der Ansicht, daß es der Beschwerdeführerin im Verlaufe des Einspruchsverfahrens nicht gelungen sei, diese Identität hinreichend nachzuweisen (siehe Seite 7 der Entscheidungsgründe, zweiter voller Absatz: "läßt sich somit keine definitive Aussage auf Identität des Inhalts der verteilten Probeflaschen mit dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 machen"). Die Kammer kann diese Ansicht nicht teilen.
- 4.2 Nach Auffassung der Kammer ergibt sich ein erster, nicht in Zweifel zu ziehender Nachweis für die Identität zwischen dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 und dem Inhalt der Probeflaschen in (E7) bereits aus den Angaben im letzten Absatz der eidesstattlichen Erklärung (E1) von Herrn Dr. Hansen, wo es heißt: "Zur Markteinführung wurden ab November 1992 Probeflaschen mit dem Produkt 107 L 24/1 gefertigt, die dann über unseren Außendienst direkt an die Apotheker weitergegeben worden sind."
- 4.2.1 Diese Aussage in (E1) und damit die Identität des Inhalts der verteilten Probeflaschen mit dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 wird bestätigt durch einen von der Vorinstanz nicht oder nur unzureichend gewürdigten Vergleich der Rezeptur des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" gemäß Herstellvorschrift 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) mit der Rezeptur auf der Rückseite der an die Apotheker verteilten Probeflasche (Beweismittel E7):

**Rezeptur 107 L 24/1**  
**Beweismittel Dokument**  
**(E1/4)**

**Rezeptur Probeflasche**  
**Beweismittel (E7)**  
In CTFA-Nomenklatur

Hombitec® L5  
verg. Alkohol 93.5 %,  
E-Wasser  
Paraffin subliquid  
Myritol 318  
Tocopherol Acetat  
Neo-Heliopan AV  
Neo-Heliopan 1000  
Parsol 1789  
PemulenTR 1  
  
Glycerin 99,5 %  
Dex-Panthenol  
Natrium EDTA-Dinatrium  
NaOH rein  
Timiron starlight red

Titanium Dioxide  
SD-Alcohol 39-C  
Water  
Mineral Oil  
Caprylic/Capric Triglyceride  
Tocopheryl Acetate  
Octylmethoxycinnamate  
Isoamylmethoxycinnamate  
Butyl Methoxydibenzoylmethane  
Acrylates/C10-C30 Alkyl  
Acrylate Crosspolymer  
Glycerin  
Panthenol  
Disodium EDTA  
Sodium Hydroxide  
Mica and Titanium Dioxide

Der oben an erster Stelle genannte Bestandteil der Rezeptur 107 L 24/1 "Hombitec® L5" (auf der Probeflasche in CTFA-Nomenklatur als "Titanium Dioxide" bezeichnet) ist gemäß Dokument (E1/3) oberflächlich hydrophobisiertes, besonders feinteiliges, transparentes Titandioxid, welches zum Zeitpunkt der Herstellung des vorbenutzten Produkts schon seit längerer Zeit (seit 1990) im Handel angeboten worden und vom Hersteller als UV-Schutz zur Einarbeitung in übliche Lichtschutzmittel empfohlen worden war. Die Beschwerdeführerin hat zur Überzeugung der Kammer dargelegt, daß die Produktbeschreibung zum Produkt "Hombitec® L5" (siehe E1/3) die Vorteile dieser neuen, oberflächlich hydrophobisierten Mikropigmente gegenüber vorbekannten Pigmenten klar herausgestellt und auch auf deren problemlose Einarbeitbarkeit in übliche

Sonnenschutzmittel hingewiesen hat. Im Rahmen eines typischen Geschehensablaufs war daher für jeden Fachmann naheliegend, diese neu verfügbaren UV-Filter in vorbekannte Sonnenschutzsysteme auf Basis von Hydrodispersionen einzuarbeiten. Die Beschwerdegegnerin hat dem nicht widersprochen.

- 4.2.2 Ein weiterer wichtiger Hinweis für die Identität des Inhalts der verteilten Probeflaschen mit dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 ist durch den Nachweis gegeben, daß die Rezeptur des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" vor dem Prioritätszeitpunkt nie geändert wurde, Zum Nachweis hierfür hat die Beschwerdeführerin Dokument (E13) vorgelegt. Demnach ist **die Zusammensetzung und Rezeptur** des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20", das gemäß Dokument (E8) am **20. November 1992**, d.h. zur Zeit der Bewerbung des Produkts, in einer Ansatzgröße von 100 kg bei der Beschwerdeführerin hergestellt wurde und ebenso die Rezeptur des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20", das gemäß Dokument (E9) im Zeitraum **vom 27. bis 28. Januar 1993**, also kurze Zeit vor dem Prioritätstag des Streitpatents in einer Menge von 475 kg bei der Beschwerdeführerin für den bereits anlaufenden Verkauf hergestellt wurde, **identisch mit der Zusammensetzung und Rezeptur** des Produkts mit der internen Bezeichnung 107 L 24/1 gemäß Dokument (E1/4) und ebenso **identisch mit der auf der Probeflasche angegebenen Zusammensetzung und Rezeptur**.

- 4.2.3 Die Vorinstanz wollte gestützt auf die Zeugenaussage von Herrn Dr. Hansen, wonach die Beschwerdeführerin zur Zeit der Entwicklung des Produkts mit der Rezeptur 107 L 24/1 ("Ladival Sensitive LSF 20"), d.h. im Zeitraum von

Februar bis November 1992, bereits eine Serie von Produkten mit rein organischen Lichtschutzfiltern unter der Bezeichnung "Ladival Sensitive" mit den Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 auf den Markt gebracht hatte, nicht die Möglichkeit ausschließen, daß der Inhalt der Probeflaschen in (E7) aus einer früheren - nicht unbedingt hydrophobisiertes  $\text{TiO}_2$  enthaltenden Produktion - stammte (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe). Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Vermutung, für welche weder die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin im gesamten Verlauf des Verfahrens einen konkreten Anhaltspunkt aufzeigen konnte.

Vielmehr hat die Beschwerdeführerin bereits im schriftlichen Verfahren deutlich gemacht, daß sie vor dem Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" niemals ein Lichtschutzpräparat "Ladival Sensitive" mit einem Gehalt an Titandioxid-Pigmenten auf den Markt gebracht hatte und daß gerade der Gehalt an hydrophobisierten Titandioxid-Pigmenten im neuen Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" für den gegenüber den anderen Produkten aus der Serie "Ladival Sensitive" mit den Lichtschutzfaktoren 5, 10 und 15 höheren Lichtschutzfaktor von 20 verantwortlich ist und deshalb bei der Bewerbung in den Apotheken gerade auf den Gehalt an hydrophobisierten Titandioxid-Pigmenten in dem in der Probeflasche enthaltenen **neuen** Produkt aufmerksam gemacht wurde.

- 4.2.4 Schließlich konnte die Beschwerdeführerin durch die vorgelegten Beweismittel hinreichend glaubhaft belegen, daß im Zeitrahmen der Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" bereits ausreichende Mengen dieses

Produkts mit der in Dokument (E1/4) angegebenen Zusammensetzung und Rezeptur 107 L 24/1 zur Füllung der mit der Marketingmappe (E7) den Apothekern übergebenen Probeflaschen zu Verfügung gestanden haben (siehe 3.3-3.6 oben).

4.3 Bei der oben angeführten Sach- und Beweislage und in Ermangelung jeglichen ernsthaften Nachweises des Gegenteils sieht die Kammer die Identität des Inhalts der verteilten Probeflaschen (E7) mit dem Produktansatz gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 als erwiesen an.

5. *Kriterium (C): **Umstände der angeblichen Benutzung;** (wie, wo und durch wen ereignete sich die Vorbenutzung? Wurde der benutzte Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ist er somit offenkundig geworden?)*

5.1 Die Umstände der angeblichen Vorbenutzung stehen unbestritten insoweit fest, als es sich

- um den Ort und die Art der Vorbenutzungshandlung handelt, d.h die Bewerbung des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" unter Übergabe der Marketingmappe (E7) in Apotheken in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in den in den Dokumenten (E4), (E5, (E6), (E11/1), (E11/2) und (E11/3) namentlich mit Angabe von Inhaber und Adresse angeführten Apotheken)- siehe hierzu auch die Ausführungen zu Kriterium (A) in 3 bis 3.8 oben) und
- um die Beteiligten der Vorbenutzungshandlung handelt, d.h. einerseits die Beschwerdeführerin als

Herstellerin, Anbieterin und Vertreiberin des vorbenutzten Produkts bzw. deren Angestellte und andererseits die oben angeführten Apotheker, bei denen das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" von Mitarbeitern der Beschwerdeführerin beworben wurde - siehe hierzu auch die Ausführungen zu Kriterium (A) in 3 bis 3.8 oben).

5.2 Es haben sich im Verlaufe des gesamten Verfahrens auch keinerlei Hinweise auf irgendeine explizite oder implizite (stillschweigende) Geheimhaltungsverpflichtung ergeben. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall:

5.2.1 Beide Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin haben in den eidesstattlichen Versicherungen (E2) bzw. (E3) übereinstimmend und ausdrücklich erklärt, daß sie seitens der Beschwerdeführerin *"über die Zusammensetzung und Eigenschaften des Produkts ["Ladival Sensitive LSF 20,"] informiert wurden und diese Informationen an die Apotheker weitergegeben haben"*. Beide haben weiterhin erklärt, daß sie die Marketingmappe (E7), der auch eine Probeflasche des Produkts "Ladival Sensitive LSF 20" beilag, inklusive der beiliegenden Probeflasche, in mindestens 15 bzw. 10 Apotheken zum dortigen Verbleib übergeben haben *"und zwar ohne irgendeinen Hinweis auf eine Geheimhaltungs- oder Schweigepflicht des Apothekers"*.

5.2.2 In Übereinstimmung mit den oben angeführten Erklärungen der Außendienstmitarbeiter der Beschwerdeführerin sind die Ausführungen in den Erklärungen (E4), (E5) und (E6) zu sehen, in denen alle drei genannten Apotheker voneinander unabhängig aber übereinstimmend erklären, daß ihnen der Außendienstmitarbeiter der

Beschwerdeführerin die Marketingmappe (E7) übergeben hat  
*"und zwar ohne irgendeinen Hinweis auf eine  
Geheimhaltungs- oder Schweigepflicht seitens der  
Apothekers, so daß der Apotheker über die Probe frei  
verfügen konnte".*

- 5.3 Strittig ist jedoch, ob die Zusammensetzung des Produkts  
"Ladival Sensitive LSF 20" am Prioritätstag des Patents  
zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört hat,  
da nach Ansicht der Beschwerdegegnerin die genaue  
Zusammensetzung des angeblich vorbenutzten Produkts zu  
komplex sei, als daß ein Fachmann diese mit den am  
Prioritätstag zur Verfügung stehenden technischen  
Möglichkeiten hätte analysieren können. Insbesondere sei  
nach Meinung der Beschwerdegegnerin keine verlässliche  
technische Möglichkeit bekannt gewesen, um feststellen  
zu können, ob es sich bei dem im Produkt "Ladival  
Sensitive LSF 20" enthaltenen anorganischen Pigmenten um  
Titandioxid mit einer hydrophobisierten Oberfläche  
gehandelt habe. Zur Untermauerung ihres Vorbringens hat  
die Beschwerdegegnerin die Dokumente (D13/E20) bis (D17)  
vorgelegt, womit sie den Nachweis erbringen wollte, daß  
erst etwa drei Jahre nach dem Prioritätszeitpunkt des  
Streitpatents eine verlässliche, standardisierte  
Analysemethoden verfügbar gewesen sei, mit der  
zweifelsfrei die Zusammensetzung und Natur der  
Titandioxid-Pigmente im Produkt "Ladival Sensitive  
LSF 20" festgestellt werden konnte.

- 5.4 Artikel 54 (2) EPÜ unterscheidet nicht zwischen den  
verschiedenen Wegen, auf denen Informationen der  
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Somit gelten  
für Informationen, die aus der Benutzung eines  
Erzeugnisses abgeleitet werden, grundsätzlich dieselben

Bedingungen wie für Informationen, die durch mündliche oder schriftliche Beschreibung offenbart werden. Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen.

- 5.4.1 In diesem Zusammenhang hat die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277) klargestellt, daß die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses zum Stand der Technik gehört, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren (siehe insbesondere 1. Leitsatz und Schlußfolgerungen Punkt 1).
- 5.4.2 Unter Hinweis auf die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 hat die Kammer 3.4.1 in ihrer Entscheidung T 952/92 (ABl. EPA 1995, 755) dazu weiter ausgeführt, daß "Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und damit zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gehören, wenn der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken, die ihm vor dem maßgeblichen Anmeldetag zur Verfügung standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte". In Ergänzung dazu hat die Kammer dazu noch folgendes

ausgeführt: "Wie wahrscheinlich es ist, daß der Fachmann ein früher im Handel erhältliches Erzeugnis analysiert, ist dabei - ebenso **wie der dafür erforderliche Aufwand (d. h. die Investition an Arbeit und Zeit)** - für die Ermittlung des Stands der Technik grundsätzlich ohne Bedeutung" (siehe insbesondere Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe und 2. und 3. Leitsatz).

- 5.5 Diese Kammer sieht keinen Grund, im vorliegenden Fall von den Grundsätzen in den oben angeführten Entscheidungen abzuweichen. Die Diplomarbeit (D13/E20) und die damit zusammenhängenden, ergänzenden Dokumente (D14) bis (D17) zeigen, daß es einem Durchschnittsfachmann (hier einem Studenten einer Fachhochschule im Fachbereich Chemieingenieurwesen im Rahmen seiner Diplomarbeit) durchaus möglich war,
- mittels der Raman-Spektroskopie, einer zum Prioritätszeitpunkt seit mindestens fünfzig Jahren bekannten und im Verlauf der Jahre immer wieder weiterentwickelten Analysetechnik, und
  - unter Verwendung eines im Handel befindlichen Analysengeräts (FT-Raman-Spektrometer mit einer Germaniumdiode als Detektor (siehe (D13/E20), insbesondere Seite 6 bis Seite 20, Zeile 5) die im vorbenutzten Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" verwendeten hydrophobisierten Titandioxid-Pigmente zu analysieren und zu identifizieren.

- 5.5.1 Daß der Fachmann bei Verwendung dieser bekannten Analysetechnik im **Rahmen seiner üblichen fachlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten** gewisse methodische Vorkehrungen treffen musste und Überlegungen anstellen musste, um die seit langem bekannte Analysetechnik der Raman-Spektroskopie auf die hier vorliegende analytische

Aufgabenstellung anzuwenden, beispielsweise die Überlegung,

- ob und wie die hydrophobisierten Titandioxid-Pigmente aus dem zu analysierenden Sonnenschutzmittel als Ganzes vor der Analyse isoliert werden sollen, oder
- ob nach ersten Erkenntnissen die Heranziehung der Analysen von Vergleichssubstanzen zur Identifizierung des gesuchten Produkts zweckdienlich sein kann, spielt, ebenso wie der dafür erforderliche Zeitaufwand, für die Ermittlung des Standes der Technik keine Rolle.

5.5.2 Die Kammer hat auch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin in Betracht gezogen, daß gemäß den Angaben in (D13/E20) - siehe insbesondere Seite 56 - die Analyse und Identifizierung des im Produkt "Ladival Sensitive SF 20" als anorganisches Pigment verwendeten hydrophobisierten Titandioxids mit dem Markennamen "Hombitec® L5" für den Fachmann wegen der sehr schwachen Haftung des Siliconcoatings schwierig war. Ausschlaggebend ist jedoch, daß der Fachmann vor dem Prioritätstag Zugang zu den erforderlichen Geräten, Analysetechniken, Vergleichssubstanzen etc. hatte und dazu mit dem erforderlichen Fachwissen ausgestattet war, so daß er sich über die Zusammensetzung von "Hombitec® L5" informieren und Gewißheit erlangen konnte, daß das anorganische Pigment "Hombitec® L5" mit dem im vorbenutzten Produkt "Ladival Sensitive SF 20" gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 verwendeten hydrophobisierten anorganischen Pigment übereinstimmte.

5.5.3 In Anbetracht der obigen Ausführungen ist die Kammer der Ansicht, daß in der vorliegenden Sache dem Durchschnittsfachmann am Prioritätstag des Streitpatents alle erforderlichen Mittel und Analyseverfahren

zugänglich waren, die es ihm ermöglichten, die im vorbenutzten Produkt verwendeten anorganischen Pigmente als anorganische Mikropigmente, welche oberflächlich mit einem Siliconcoating hydrophobisiert sind, zu erkennen, die unter Anspruch 1 des Patents fallen.

6. Unter Anwendung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung ergibt sich für die Kammer zusammenfassend, daß die Beweiskraft der verschiedenen eidesstattlichen Erklärungen und Dokumente im Zusammenhang mit dem Vorbringen der Parteien im schriftlichen und mündlichen Verfahren ausreichend ist, wenn es gilt, mit dem in der Entscheidung T 472/92 (*loc. cit.*) festgelegten Grad an Gewißheit nachzuweisen, daß das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" mit der in (E1/4) niedergelegten Zusammensetzung und Rezeptur 107 L 24/1 durch Vorbenutzung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört.

7. *Neuheit*

- 7.1 Die **zweite Hauptfrage** in dieser Beschwerdesache lautet, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Ansprüche des erteilten Patents aufgrund der Tatsache, daß das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" mit der Zusammensetzung gemäß Dokument (E1/4) zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehört, neuheitsschädlich getroffen sind.
- 7.2 Anspruch 1 des Streitpatents ist gerichtet auf kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an

- (a) anorganischen Mikropigmenten, welche oberflächlich hydrophobisiert sind, als UV-Filtersubstanzen sowie
  - (b) gegebenenfalls zusätzlichen organischen UV-Filtersubstanzen
- dadurch gekennzeichnet, daß
- (c) die Formulierungen Hydrodispersionen,
  - (d) welche aus einer inneren Lipidphase und einer äußeren wäßrigen Phase bestehen, und
  - (e) welche frei von Emulgatoren sind, darstellen und
  - (f) die anorganischen Mikropigmente in die Lipidphase der Hydrodispersionen eingearbeitet sind.

7.3 Weder von der Beschwerdegegnerin noch von der ersten Instanz in der angefochtenen Entscheidung wurde in Frage gestellt, daß der vorbenutzte Gegenstand d.h. der Inhalt der in der mit den Bewerbungsunterlagen überreichten Probeflasche (E7) mit der Bezeichnung "Ladival Sensitive LSF 20" eine kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierung darstellt (siehe als Beispiel die Angaben in (E7): "Ladival Sensitive LSF 20, Dermatologische Sonnenschutz und Pflege für die empfindliche Haut").

7.3.1 Nachdem für die Kammer der klare Nachweis erbracht wurde, daß die Rezeptur des in den verteilten Probeflaschen enthaltenen Produkts mit dem Produktansatz gemäß der in (E1/4) angegebenen Rezeptur 107 L 24/1 identisch ist (siehe 4 bis 4.3 oben), besteht auch kein Zweifel mehr, daß das vorbenutzte Produkt durch den Gehalt an Hombitec® L5 (siehe (E1/3) einen Gehalt an anorganischen Mikropigmenten, welche oberflächlich hydrophobisiert sind, als UV-Filtersubstanzen aufweist und somit auch Merkmal (b) erfüllt ist.

7.3.2 Der Gehalt an zusätzlichen organischen UV-Filtersubstanzen gemäß Merkmal (c) ist fakultativ und an sich kein Unterscheidungsmerkmal. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß die Rezeptur 107 L 24/1 gemäß Dokument (E1/4) und damit der Inhalt der Probeflasche mit Parsol 1789 (Butyl Methoxydibenzoylmethane) zumindest eine zusätzliche organische UV-Filtersubstanzen enthält.

7.3.3 Das Streitpatent enthält hinsichtlich der Merkmale (c), (d) und (e) folgende technische Lehre (siehe Seite 2, Zeile 51 bis Seite 3, Zeile 2): "*Emulgatorfreie Lichtschutzpräparate auf Basis sogenannter Hydrodispersionen sind seit einiger Zeit für den Verbraucher zugänglich. **Hydrodispersionen** stellen Dispersionen einer flüssigen, halbfesten oder festen **inneren (diskontinuierlichen) Lipidphase** in einer **äußeren wäßrigen (kontinuierlichen) Phase** dar.*

*Im Gegensatz zu O/W-Emulsionen, die sich durch eine ähnliche Phasenordnung auszeichnen, sind Hydrodispersionen aber im wesentlichen **frei von Emulgatoren**. Hydrodispersionen stellen, wie im übrigen auch Emulsionen metastabile Systeme dar, und sind geneigt, in einen Zustand zweier in sich zusammenhängender diskreter Phasen überzugehen. In Emulsionen verhindert die Wahl eines geeigneten Emulgators die Phasentrennung.*

*Bei Hydrodispersionen einer flüssigen Lipidphase in einer äusseren wäßrigen Phase kann die Stabilität eines solchen Systems beispielsweise dadurch gewährleistet werden, daß in der wäßrigen Phase ein Gelgerüst*

*aufgebaut wird, in welchem die Lipidtröpfchen stabil suspendiert sind."*

Aus der oben angeführten technische Lehre im Streitpatent wird unmittelbar klar, daß Hydrodispersionen an sich alle Merkmale (c), (d) und (e) in Anspruch 1 des Streitpatents gemeinsam erfüllen müssen. Diesbezüglich scheinen bestimmte Sachverhalte für die Beteiligten unstrittig. Zum einen ist der Inhalt der Probeflasche in (E7) auf der Rückseite klar und deutlich als "emulgatorfrei" gekennzeichnet und weder das Produkt gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) und dementsprechend auch die Rezeptur auf der Probeflasche enthalten einen Bestandteil, der als Emulgator zur Herstellung einer O/W-Emulsion dienen könnte. Dagegen enthält sowohl das Produkt gemäß der Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) und dementsprechend auch die Rezeptur auf der Probeflasche einen chemischen Bestandteil, nämlich Pemulen TR 1 (Acrylates/C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer), der dazu dient, in der wäßrigen Phase ein Gelgerüst aufzubauen, in welchem die Lipidtröpfchen stabil suspendiert sind. Die Kammer kann dem Vorbringen der Beschwerdeführerin zustimmen, daß aus den vorhandenen Bestandteilen der Rezeptur 107 L 24/1 in Dokument (E1/4) und dementsprechend auch der Rezeptur auf der Probeflasche der Fachmann nur einen einzigen Schluß ziehen kann, nämlich daß es sich beim vorbenutzten Produkt um eine Hydrodispersion mit den Merkmalen (c), (d) und (e) des Streitpatents handeln muß.

7.3.4 Bei Merkmal (f) handelt es sich um einen Verfahrensschritt in Anspruch 1, der diesen zu einem "product-by-process"-Anspruch macht und daher kein

Unterscheidungsmerkmal für das Erzeugnis als solches darstellt. Die Beschwerdeführerin hat dennoch im schriftlichen und mündlichen Verfahren zur Überzeugung der Kammer dargelegt, daß nach ihren Versuchen die anorganischen Mikropigmente in der Form von hydrophobisiertem Titandioxid immer in die Lipidphase wandern, ungeachtet dessen, ob sie in die wäßrige oder in die Lipidphase eingearbeitet werden. Dies entspricht dem, was der Fachmann auf Grundlage von technischen Abläufen nach den einfachsten chemischen Grundsätzen auch von vorne herein erwarten würde.

7.4 In Anbetracht der obigen Ausführungen kommt die Kammer zum Schluß, daß das vorbenutzte Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnimmt.

8. *Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen der Beschwerdegegnerin an die Große Beschwerdekammer (siehe X(19) oben)*

8.1 Gemäß Artikel 112 (1) EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, "zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt", von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer zu befassen.

8.2 Im vorliegenden Fall ist keine der beiden oben genannten Voraussetzungen erfüllt. Weder weicht die Kammer von der Rechtsprechung anderer Kammern ab, noch stellt sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Die insoweit von der Beschwerdegegnerin formulierte Rechtsfrage geht davon aus, daß der vorbenutzte Gegenstand vor dem

Prioritätstag des Streitpatents nicht analysiert werden konnte, was, wie oben gezeigt, aber sehr wohl möglich war.

8.3 Der Antrag auf Befassung der Grossen Beschwerdekammer wird daher zurückgewiesen.

9. *Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung*

9.1 Nach Artikel 111 (1) EPÜ kann die Beschwerdekammer bei der Prüfung der Beschwerde entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, tätig werden, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organs zurückverweisen. Eine Pflicht zur Zurückverweisung besteht also nicht, da die Entscheidung im Ermessen der Kammer steht und demgemäß von den Gegebenheiten des Einzelfalles abhängig ist. Einen generellen Anspruch auf zwei Instanzen gewährt Artikel 111 EPÜ den Parteien nicht.

9.2 Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung über die Frage der Neuheit des Streitgegenstandes zwar keine formelle Entscheidung getroffen. Sie hat aber nach Ansicht der Kammer im gesamten Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens, wie die Beschwerdeführerin auch zutreffend geltend gemacht hat, bereits klar zu erkennen gegeben, daß sie die Patentierbarkeit des Streitgegenstandes in Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ für nicht mehr gegeben erachte, falls das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" der Beschwerdeführerin vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents der

Öffentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden ist. Für die Kammer wurde auf Grundlage des vorliegenden Beweismaterials und des Vortrags der Beschwerdeführerin zweifelsfrei nachgewiesen, daß der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Streitpatents durch das vorbenutzte Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" neuheitschädlich vorweggenommen ist (siehe oben). Außerdem hat die Kammer in ihrem Bescheid vom 11. Februar 2005 die Parteien ausdrücklich darauf hingewiesen, daß neben Fragen zu den Umständen der geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen auch die Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents im Lichte des bekanntgewordenen Standes der Technik während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zur Diskussion steht und die Parteien darauf vorbereitet sein sollten.

- 9.3 Gemäß Artikel 111 (2) EPÜ wäre die erste Instanz bei einer Zurückverweisung hinsichtlich der Entscheidung, ob das Produkt "Ladival Sensitive LSF 20" einen Stand der Technik nach Artikel 52 (4) EPÜ bildet, an die rechtliche Beurteilung durch die Kammer, die dieser Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden. Da die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren die Frage der Neuheit betreffend keine neuen Beweismittel vorgelegt hat oder Argumente vorgetragen hat, die nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren zur Verfügung gestanden haben und auch gewürdigt wurden, kann die Kammer keine ausreichende Grundlage erkennen, die eine Zurückverweisung an der erste Instanz hätte rechtfertigen können. Daher hat es die Kammer im Interesse einer zügigen Erledigung der Sache für angemessen angesehen, die Frage der Neuheit selbst abschließend zu entscheiden.

9.4 Dem Antrag auf Zurückverweisung kann daher nicht stattgegeben werden.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald