

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. März 2012**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0678/09 - 3.3.10  
**Anmeldenummer:** 97117560.9  
**Veröffentlichungsnummer:** 838214  
**IPC:** A61K 7/42  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Kosmetische Mittel enthaltend eine Kombination von UV-Absorbieren, einschliesslich Triazinderivate

**Patentinhaber:**

BASF SE

**Einsprechende:**

3V Chemical Company S.p.A.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 123(3), 54, 56  
EPÜ R. 103(1)  
VOBK Art. 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

"Hauptantrag: Disclaimer zulässig (nein)"  
"Hilfsantrag "0": verspätet (ja) - zugelassen (ja) - Disclaimer zulässig (ja) - Neuheit (ja) - Erfinderische Tätigkeit (ja): Verbesserung glaubhaft - Lösung nicht nahegelegt"  
"Zurückverweisung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0678/09 - 3.3.10

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10  
vom 2. März 2012

**Beschwerdeführer:** BASF SE  
(Patentinhaber) D-67056 Ludwigshafen (DE)

Korrespondenzadresse BASF SE  
Global Intellectual Property  
GVX /K- C 6  
D-67056 Ludwigshafen (DE)

**Beschwerdegegner II:** 3V Chemical Company S.p.A.  
(Einsprechender 2) Piazza Principessa Clotilde, 6  
I-20121 Milano (IT)

**Vertreter:** Montelatici, Linda Anna  
Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Via Carducci, 8  
I-20123 Milano (IT)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 12. Januar  
2009 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 838214 aufgrund des  
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Gryczka  
**Mitglieder:** C. Komenda  
F. Blumer

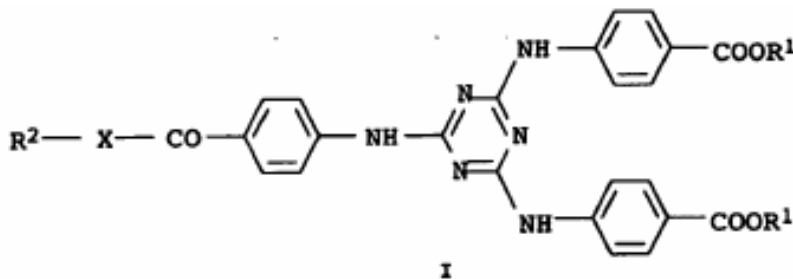
## Sachverhalt und Anträge

I. Die mit Schriftsatz vom 20. März 2009 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhabers) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. Januar 2009, mit welcher das europäische Patent Nr. 838 214 widerrufen wurde.

Der der Entscheidung zugrunde liegende Anspruch 1 des Hauptantrages gemäß Version A für die Vertragsstaaten BE, DE, ES, FR, GB, IT und NL hat den folgenden Wortlaut:

"1. Kosmetische Mittel zur topischen Anwendung zum Schutz der Haut und/oder der Haare vor UV-Strahlung, enthaltend

(a) einen UV-Filter A der allgemeinen Formel I, wobei



A für  $R^1 = 2\text{-Ethylhexyl}$ ,  $R^2 = \text{tert. Butyl}$ ,  $X = \text{NH}$ ;

(b) einen weiteren UV-Filter aus der Gruppe p-Aminobenzoesäureethylester (25 Mol) ethoxyliert, p-Methoxyzimtsäure-2-ethylhexylester, 2-Phenylbenzimidazolsulfonsäure und deren Salze, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsäure, 3-(4'-Methylbenzyliden)-d,l-campher, 2,4,6-Trianylino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin, 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan,

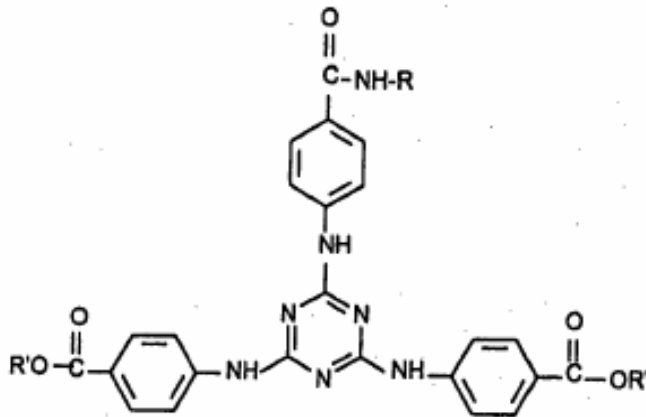
sowie in der Kosmetik übliche Verdünnungsmittel, Hilfs- und Trägerstoffe,

ausgenommen:

1) Kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Träger

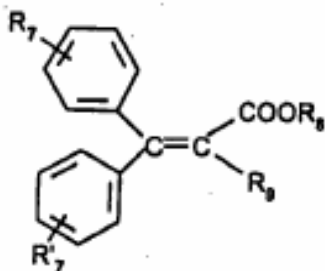
i) 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan

ii) mindestens ein 1,3,5-Triazinderivat der folgenden Formel



worin R' 2-Ethylhexyl und R tert.-Butyl bedeuten, und

iii) mindestens ein Alkyl- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat oder Alkyl- $\alpha$ -cyano- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat der folgenden Formel enthalten



worin

- R<sub>7</sub> und R'<sub>7</sub>, die identisch oder voneinander verschieden sind, in m-Stellung oder in p-Stellung vorliegen und ausgewählt sind unter: Wasserstoff, einer geradkettigen

oder verzweigten C<sub>1-8</sub>-Alkoxygruppe und einer geradkettigen oder verzweigten C<sub>1-4</sub>-Alkylgruppe;  
- R<sub>8</sub> eine geradkettige oder verzweigte C<sub>1-12</sub>-Alkylgruppe bedeutet und  
- R<sub>9</sub> Wasserstoff oder eine Gruppe -CN darstellt, und wobei diese Zusammensetzungen kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat enthalten;

2) Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100,

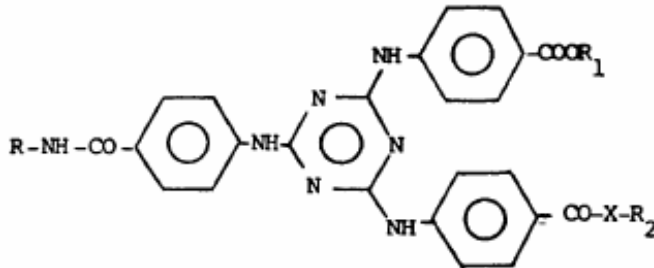
oder

Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 3-(4'-Methylbenzyliden)-campher, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100,

oder

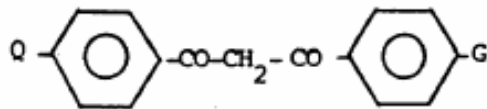
Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100,

wobei Verbindung C ein Sonnenschutzmittel der folgenden Formel ist,

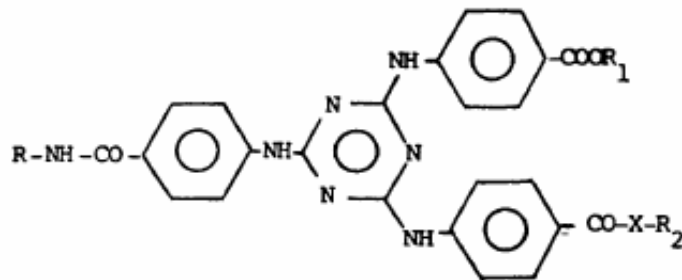


worin R = (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>C-; R<sub>1</sub> = R<sub>2</sub> = C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>-CH(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)-CH<sub>2</sub>-; X = O ist;

3) Kosmetische Zubereitung, umfassend ein kosmetisches Substrat, enthaltend 1 bis 5 Gew.-% eines Dibenzoylmethans der Formel (I)



worin Q Methoxy bedeutet und G ter-Butyl bedeutet, und 1 bis 6 Gew.-% einer Verbindung der Formel (II)



worin R = (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>C-; R<sub>1</sub> = R<sub>2</sub> = C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>-CH(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)-CH<sub>2</sub>- und X = O bedeutet,

mit der Maßgabe dass das Gewichtsverhältnis zwischen den Verbindungen der Formel (II) und der Formel (I) mindestens 1 beträgt."

Die Version B des Anspruchs 1 für die Vertragsstaaten AT, CH, IE und PT unterschied sich von der Version A des

Anspruchs 1 lediglich durch die Abwesenheit des Disclaimers 3) in Version B. Die Version C des Anspruchs 1 für die Mitgliedstaaten DK, FI, GR und SE unterschied sich von Version A des Anspruchs 1 durch Abwesenheit der Disclaimer 2) und 3) und die Liste der UV-Filter (b) enthielt als weiteren Vertreter 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat.

II. Die Einspruchsabteilung zog in der angefochtenen Entscheidung insbesondere folgende Druckschriften an:

- (1) EP-A-0 570 838,
- (2) Andreas Domsch: Die kosmetischen Präparate, Band III, 4. Auflage, Seiten 420-469; Verlag für die chemische Industrie, Augsburg, 1994,
- (7) EP-A-0 800 813,
- (9) EP-A-0 821 938,
- (10) EP-A-0 821 939,
- (11) EP-A-0 821 940 und
- (13) EP-A-0 814 835.

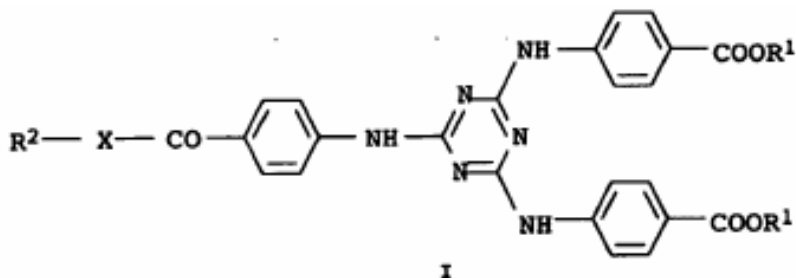
In ihrer Begründung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der Gegenstand des Haupt- und Hilfsantrages den Erfordernissen der Artikel 123(2) und 84 EPÜ genüge und gegenüber den Druckschriften (7), (9), (10), (11) und (13), welche Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ darstellten, neu sei. Ausgehend von Druckschrift (2) als nächstliegendem Stand der Technik beruhe der Gegenstand der Ansprüche jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da für die beanspruchten Kombinationen von UV-Filtern eine Verbesserung gegenüber dem nächsten Stand der Technik nicht über die gesamte Breite des Anspruchs glaubhaft belegt sei. Als alternative kosmetische Zusammensetzungen hätten jedoch die

Zusammensetzungen mit den beanspruchten UV-Filter-Kombinationen im Hinblick auf Druckschrift (1) nahegelegen.

III. Der Beschwerdeführer beantragte in seiner Beschwerdebeurteilung vom 22. Mai 2009 die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 1. Oktober 2008 eingereichten Hauptantrages (von der Einspruchsabteilung zurückgewiesener Hauptantrag, vgl. Paragraph I *supra*) oder des mit dem Hauptantrag eingereichten ersten Hilfsantrags. Mit Schriftsatz vom 23. November 2011 reichte der Beschwerdeführer die Hilfsanträge 1 bis 5 ein. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 2. März 2012 reichte der Beschwerdeführer mit der Bezeichnung "Hilfsantrag 0" einen weiteren Hilfsantrag ein. Der Anspruch 1 gemäß Version A dieses Antrages für die Vertragsstaaten BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, AT, CH, IE und PT lautete wie folgt:

"1. Kosmetische Mittel zur topischen Anwendung zum Schutz der Haut und/oder der Haare vor UV-Strahlung, enthaltend

(a) einen UV-Filter A der allgemeinen Formel I, wobei



A für  $R^1 = 2\text{-Ethylhexyl}$ ,  $R^2 = \text{tert. Butyl}$ ,  $X = \text{NH}$ ;

(b) einen weiteren UV-Filter aus der Gruppe p-Aminobenzoesäureethylester (25 Mol) ethoxyliert, p-



Methoxyzimtsäure-2-ethylhexylester, 2-Phenylbenzimidazolsulfonsäure und deren Salze, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsäure, 3-(4'-Methylbenzyliden)-d,l-campher, 2,4,6-Trianiolino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin, sowie in der Kosmetik übliche Verdünnungsmittel, Hilfs- und Trägerstoffe,

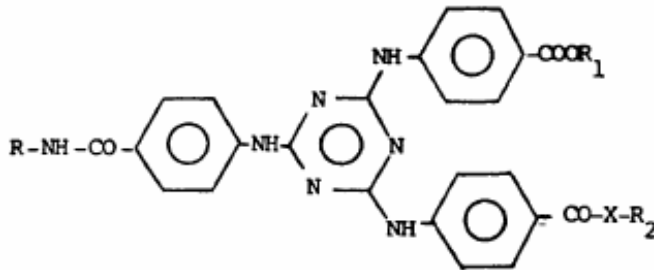
ausgenommen:

Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100, oder

Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 3-(4'-Methylbenzyliden)-campher, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100, oder

Öl/Wasser-Tagescreme bestehend aus 1,5 g Verbindung C, 3,5 g 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 4,0 g Triglycerylmethylglukosedistearat, 1,0 g Glycerylstearat, 7,4 g (C<sub>12</sub>-C<sub>15</sub>)Alkylbenzoat, 5,0 g Avocadoöl, 5,0 g Diisopropyladipat, 0,2 g Carbomer 940, 0,3 g Imidazolidinylharnstoff, 0,2 g Methylparaben, 0,1 g

Propylparaben, 0,15 g Aminomethylpropanol, 3,0 g Glycerin, destilliertes Wasser q.s. auf 100, wobei die Verbindung C ein Sonnenschutzmittel der folgenden Formel ist,



worin  $R = (CH_3)_3C-$ ;  $R_1 = R_2 = C_4H_9-CH(C_2H_5)-CH_2-$ ;  $X = O$  ist."

Der Anspruch 1 gemäß Version C des Hilfsantrages 0 für die restlichen Vertragsstaaten DK, FI, GR und SE basierte auf dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Version A des Hilfsantrages 0, wobei die Liste der UV-Filter (b) zusätzlich 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat enthielt und kein Disclaimer mehr vorhanden war.

IV. Der Beschwerdeführer brachte in Bezug auf seinen Hauptantrag vor, dass der Disclaimer 1) ausreichend sei, um den gesamten neuheitsschädlich getroffenen Gegenstand der Druckschrift (13) auszunehmen. Die drei spezifischen Zusammensetzungen, welche durch den Disclaimer 2) ausgenommen würden, entsprächen exakt dem Offenbarungsgehalt der jeweiligen Beispiele 4 der Druckschriften (9), (10) und (11), wobei zur Vermeidung von Klarheitsproblemen die beiden durch Markennamen gekennzeichneten Verbindungen "Synthalen® K" und "Abiol©" durch die jeweils aus der Literatur bekannten synonymen Bezeichnungen "Carbomer 940" und "Imidazolidinylharnstoff" ersetzt worden seien. In Bezug auf den Hilfsantrag 0 trug er vor, dass durch Streichung

der Komponente 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan aus der Liste b) die Neuheit gegenüber den Druckschriften (13) und (7) eindeutig hergestellt sei, so dass die Disclaimer 1) und 3) nunmehr überflüssig seien und daher gestrichen wurden. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit brachte er vor, dass ausgehend von Druckschrift (2) als nächstliegendem Stand der Technik eine Verbesserung des SPF-Wertes bei Verwendung der beanspruchten spezifischen Kombination der UV-Filter (a) und (b) auftrete. Dies sei bereits durch die Versuche des Streitpatentes, sowie durch die mit der Beschwerdebegründung vom 22. Mai 2009 und mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2011 eingereichten Vergleichsversuche belegt. Eine Verbesserung des SPF-Wertes durch Verwendung einer Mischung der beanspruchten Filterkomponenten a) und b) habe im Hinblick auf den zitierten Stand der Technik nicht nahegelegen.

- V. Der Einsprechende 02 reichte eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, da seiner Auffassung nach der Gegenstand der Ansprüche nicht nur aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit, sondern auch aufgrund fehlender Neuheit zurückzuweisen gewesen sei. Nach Hinweis auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 21. Oktober 2011, in der den Parteien mitgeteilt wurde, dass nach Auffassung der Kammer die Beschwerde des Einsprechenden nicht zulässig sei, zog der Einsprechende während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer seine Beschwerde zurück und ist folglich als Beschwerdegegner am Verfahren beteiligt.
- VI. Der Beschwerdegegner (Einsprechender 02) trug vor, dass insbesondere Disclaimer 1) im Hinblick auf Artikel 84 nicht zulässig sei, da er in seinem Wortlaut einer

weiteren Disclaimer enthalte und da er nicht knapp gefasst sei. Des Weiteren trug er vor, dass die Einführung der Disclaimer nicht zulässig sei, da der Anspruch 1 des Hauptantrages trotz der im Einspruchsverfahren eingeführten Disclaimer von der allgemeinen Offenbarung der Druckschriften (7), (9), (10), (11) und (13) neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Insbesondere offenbare die Druckschrift (13) nicht nur die gemäß dem Disclaimer 1) ausgenommenen Zusammensetzungen, sondern offenbare beispielsweise auf Seite 9, Zeilen 23 und 24 auch kosmetische Zusammensetzungen mit nur zwei UV-Filtern, nämlich einer Kombination aus 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente b) und einem 1,3,5-Triazinderivat entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente a). Der Disclaimer 2) sei ebenfalls nicht zulässig, da die in den Beispielen verwendeten UV-Filter entsprechend der Liste b) jeweils auch die bevorzugten Vertreter in den Druckschriften (9), (10) und (11) seien, so dass keine Auswahl aus zwei Listen vorgenommen werden müsse. Darüber hinaus entsprächen die im Disclaimer 2) aufgeführten Zusammensetzungen nicht exakt den jeweiligen Beispielen 4 der Druckschriften (9), (10) und (11) und enthielten Komponenten, die nur durch Markennamen gekennzeichnet seien. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit brachte er in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vor, dass die mit Schriftsatz vom 2. Februar 2012 eingereichte Druckschrift

(28) Technical Information "Uvinul Grades", BASF,  
August 1995

als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei, da diese Druckschrift bereits die Löslichkeitsproblematik der UV-Filter auf Basis von 1,2,5-Triazin beschreibe. Auch ausgehend von Druckschrift (2) als nächstliegendem Stand der Technik beruhe der Gegenstand der Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 0 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da die vom Beschwerdeführer behauptete Verbesserung nicht belegt sei. Dem Fachmann sei aus der Druckschrift

(19) EP-A-0 685 221

bereits bekannt gewesen, dass Kombinationen von herkömmlichen UV-Filtern mit Triazinderivaten eine synergistische Verbesserung aufwiesen. Da dem Fachmann ebenfalls aus Druckschrift (1) bekannt gewesen sei, dass Triazin A eine bessere Löslichkeit aufweise, als Uvinul T 150, habe die Verwendung des spezifischen Triazin A nahegelegen. Der Einwand der nicht ausreichenden Offenbarung der Erfindung im Sinne von Artikel 83 EPÜ wurde vom Beschwerdegegner nicht aufrecht erhalten.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatentes auf der Grundlage des mit Schreiben vom 22. Mai 2009 eingereichten Hauptantrages oder hilfsweise auf der Grundlage des während der Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrages 0 oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 23. November 2011 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5.

Der Beschwerdegegner (Einsprechender 02) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr für die Beschwerde des Einsprechenden 02.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### *Hauptantrag*

2. *Unzureichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ)*

Der Beschwerdegegner verwies mit seinem Schriftsatz vom 2. März 2012 darauf, dass er zur unzureichenden Offenbarung der Erfindung entsprechend des Artikels 83 EPÜ vortragen wolle. Abgesehen von diesem Verweis wurden weder schriftlich, noch in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer Argumente vorgebracht. Da die Kammer auch von sich aus keinen Grund sieht, an der Ausführbarkeit der beanspruchten kosmetischen oder dermatologischen Zusammensetzungen zu zweifeln, sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ als erfüllt an.

3. *Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)*

3.1 Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß der Version A basiert auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1, wobei aus der Liste der UV-Filter (b) der Vertreter 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat gestrichen wurde und am Ende des erteilten Anspruchs 1 drei Disclaimer entsprechend

des Textpassagen 1), 2) und 3) angefügt wurden (siehe Paragraph I *supra*).

- 3.2 Die Streichung einer einzelnen Komponente aus einer Liste mit mehreren gleichwertigen Alternativen ist patentrechtlich unter Artikel 123(2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden, so dass die Kammer der Auffassung ist, dass die Streichung der Komponente 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat aus der Liste UV-Filter (b) den Erfordernissen des Artikels 123(2) und (3) EPÜ genügt. Dies war zwischen den Parteien nicht strittig.
- 3.3 Die in den Anspruch 1 eingeführten Disclaimer 1), 2) und 3) (siehe Paragraph I *supra*) sollen laut Beschwerdeführer zur Abgrenzung gegenüber den kollidierenden Druckschriften (7), (9), (10), (11) und (13) führen, wobei Disclaimer 1) die Offenbarung der Druckschrift (13) betrifft, Disclaimer 2) mit seinen drei Alternativen jeweils die Offenbarungen der Druckschriften (9), (10) und (11) betrifft und Disclaimer 3) die Offenbarung der Druckschrift (7) betrifft.

Gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413) kann ein Disclaimer zulässig sein, wenn er dazu dient, die Neuheit gegenüber einer Offenbarung nach Artikel 54(3) EPÜ wiederherzustellen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Disclaimer so abgefasst ist, dass er den neuheitsschädlichen Teil der Entgegenhaltung ausschließt, das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ erfüllt und seine Einführung keinerlei Einfluss auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach sich zieht (siehe G 1/03,

*loc. cit.*, Leitsatz II.1, erste Alternative, Punkte 2.1.3 und 2.6.5 der Entscheidungsgründe).

- 3.4 Im vorliegenden Fall wurden die Anmeldeunterlagen des Streitpatents am 10. Oktober 1997 eingereicht und ein Prioritätsdatum vom 22. Oktober 1996 beansprucht. Alle der als neuheitsschädlich angezogenen Druckschriften (7), (9), (10), (11) und (13) beanspruchen ein Anmeldedatum oder Prioritätsdatum, welches vor dem Prioritätstag der Streitanmeldung liegt. Da aber alle diese Druckschriften erst nach dem 10. Oktober 1997 veröffentlicht wurden, also nach dem Publikationstag der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung, stellen diese Druckschriften in jedem Fall Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ dar. Daher kann der neuheitsschädliche Teil der Offenbarung dieser Druckschriften prinzipiell mithilfe eines Disclaimers ausgeschlossen werden.

Es bleibt daher zu prüfen, ob der Wortlaut der in den Anspruch 1 des Streitpatentes eingeführten Disclaimer die Voraussetzungen für deren Zulässigkeit entsprechend der Entscheidung G 1/03 (*loc. cit.*) erfüllt, d.h. dass sie klar formuliert sind und dass sie insbesondere den neuheitsschädlichen Teil der jeweiligen Druckschriften auch tatsächlich ausschließen.

#### 3.4.1 Klarheit (Artikel 84 EPÜ)

Der Beschwerdegegner rügte, dass die Disclaimer nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügten, da sie nicht knapp gefasst seien. Daher seien sie nicht zulässig im Sinne der Entscheidung G 1/03 (*loc. cit.*), insbesondere, da eine knappe Fassung des Anspruchs auch durch positive technische Merkmale, d.h. durch



Streichung einzelner Ausführungsformen, erreicht werden konnte.

Da sich die Einwände des Beschwerdegegners im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ im wesentlichen auf den Disclaimer 1 beziehen, den die Kammer bereits aus den unten genannten Gründen nicht für zulässig erachtet (siehe Paragraph 3.4.6 und 3.4.7 *infra*), sieht die Kammer von einer detaillierten Diskussion über Artikel 84 EPÜ ab.

#### 3.4.2 *Druckschrift (9) (Disclaimer 2) Alternative 1)*

Druckschrift (9) offenbart in Anspruch 1 kosmetische Zusammensetzungen zum Schutz der Haut gegen Sonneneinstrahlung, welche in einem kosmetisch verträglichen Träger als UV-Filter ein 1,3,5-Triazinderivat in Kombination mit einem p-Methoxycinnamat enthält. Sowohl im Falle des 1,3,5-Triazinderivates, als auch im Falle des Methoxycinnamates müssen die Alkylreste der Ester- und Amidgruppen aus Listen ausgewählt werden. Einzig Beispiel 4 offenbart eine Öl/Wasser-Tagescreme, in welcher als UV-Filter 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, entsprechend einem UV-Filter der streitpatentgemäßen Liste (b), in Kombination mit einem "Compound C" genannten 1,3,5-Triazin, entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes, verwendet wird. Folglich weist nur die spezifische Öl/Wasser-Tagescreme des Beispiels 4 die Kombination aller Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatentes auf und stellt damit eine neuheitsschädliche Offenbarung dar.

Um diesen neuheitsschädlichen Teil der Offenbarung von Druckschrift (9) auszuschließen wurde der Disclaimer 2,

Alternative 1, in Anspruch 1 eingefügt. Gemäß dem Wortlaut des Disclaimers 2, Alternative 1, wird eine Öl/Wasser-Tagescreme ausgenommen, welche hinsichtlich aller eingesetzten Komponenten und deren Mengen identisch ist mit jenen des Beispiels 4 der Druckschrift (9). Lediglich die in Druckschrift (9) verwendeten Markenbezeichnungen "Synthalen® K" und "Abiol©" wurden gegen die Bezeichnungen "Carbomer 940" und "Imidazolidinylharnstoff" ersetzt. Wie in der angefochtenen Entscheidung in Paragraph VII angeführt, stellen diese Bezeichnungen in Handbüchern allgemein anerkannte synonyme Bezeichnungen dieser Markenbezeichnungen dar, so dass deren Verwendung anstelle der Markenbezeichnungen weder unter Artikel 84 EPÜ, noch unter Artikel 123 zu beanstanden ist.

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass die Bezeichnung "Carbomer 940" ebenfalls eine Markenbezeichnung ist, deren Verwendung in einem geänderten Anspruch unter Artikel 84 EPÜ zu beanstanden sei.

Indessen hat der Beschwerdegegner lediglich behauptet, dass es sich bei der Bezeichnung "Carbomer 940" um einen Markennamen handle, ohne dies weiter zu belegen. Die Tatsache, dass einzelne Hersteller diese Bezeichnung für ihr jeweiliges Handelsprodukt verwenden, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um eine Markenbezeichnung handelt, zumal diese Bezeichnung auch in allgemeinen Handbüchern verwendet wird und die chemische Zusammensetzung daher allgemein als bekannt gilt. Somit greift dieses Argument des Beschwerdegegners nicht durch.

Der Beschwerdegegner argumentierte ebenfalls, dass es sich bei der Markenbezeichnung "Abiol©" um eine

spezifische Verbindung, nämlich um N,N"-Methylenbis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-Harnstoff handle und nicht um "Imidazolidinylharnstoff".

Indessen handelt es sich bei der Bezeichnung "Imidazolidinylharnstoff" lediglich um einen allgemein bekannten Trivialnamen genau jener spezifischen Verbindung, auf deren IUPAC-Bezeichnung sich der Beschwerdegegner bezieht. Daher kann auch dieses Argument nicht durchgreifen.

#### 3.4.3 Druckschrift (10) (Disclaimer 2) Alternative 2)

Druckschrift (10) offenbart in Anspruch 1 kosmetische Zusammensetzungen zum Schutz der Haut gegen Sonneneinstrahlung, welche in einem kosmetisch verträglichen Träger als UV-Filter ein 1,3,5-Triazinderivat in Kombination mit einem Benzylidencampherderivat enthält. Sowohl im Falle des 1,3,5-Triazinderivates, als auch im Falle des Benzylidencampherderivates müssen die Alkylreste der Ester- und Amidgruppen aus Listen ausgewählt werden. Einzig Beispiel 4 offenbart eine Öl/Wasser Tagescreme, in welcher als UV-Filter 3-(4'-Methylbenzyliden)campher, entsprechend einem UV-Filter der streitpatentgemäßen Liste (b), in Kombination mit einem "Compound C" genannten 1,3,5-Triazin, entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes, verwendet wird. Folglich weist nur die Öl/Wasser-Tagescreme des Beispiels 4 die Kombination aller Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatentes auf und stellt damit eine neuheitsschädliche Offenbarung dar.

Um diesen neuheitsschädlichen Teil der Offenbarung von Druckschrift (10) auszuschließen wurde der Disclaimer 2,

Alternative 2, in Anspruch 1 eingefügt. Gemäß dem Wortlaut des Disclaimers 2, Alternative 2, wird eine Öl/Wasser-Tagescreme ausgenommen, welche hinsichtlich aller eingesetzten Komponenten und deren Mengen identisch ist mit jenen des Beispiels 4 der Druckschrift (10). Lediglich die in Druckschrift (10) verwendeten Markenbezeichnungen "Synthalen® K" und "Abiol©" wurden gegen die Bezeichnungen "Carbomer 940" und "Imidazolidinylharnstoff" ersetzt. Dieser Ersatz der Markenbezeichnungen ist aus den für Alternative 1 genannten Gründen nicht zu beanstanden (siehe Paragraph 3.4.2 *supra*).

Der Beschwerdegegner argumentierte, dass neben den für Alternative 1 geäußerten Einwänden hinsichtlich des Ersatzes der Markenbezeichnungen "Synthalen® K" und "Abiol©" gegen die Bezeichnungen "Carbomer 940" und "Imidazolidinylharnstoff", die spezifische Zusammensetzung des Beispiels 4 der Druckschrift (10) auch noch "Perfume" enthalte, was aber in Alternative 2 des Disclaimers 2 fehle.

Indessen ist festzustellen, dass die Öl/Wasser-Tagescreme des Beispiels 4 bereits ohne den Zusatz von "Perfume" eine Gesamtmenge von 100.0% aufweist. Folglich kann der Zusatz von "Perfume" kein Bestandteil der in Beispiel 4 offenbarten Öl/Wasser-Tagescreme sein und ist somit auch nicht in Disclaimer 2, Alternative 2 einzufügen. Daher kann dieses Argument des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

#### 3.4.4 Druckschrift (11) (Disclaimer 2) Alternative 3)

Druckschrift (11) offenbart in Anspruch 1 kosmetische Zusammensetzungen zum Schutz der Haut gegen Sonneneinstrahlung, welche in einem kosmetisch verträglichen Träger als UV-Filter ein 1,3,5-Triazinderivat in Kombination mit einem 2-Hydroxy-p-alkoxy-benzohenonderivat enthält. Sowohl im Falle des 1,3,5-Triazinderivates, als auch im Falle des Benzylidencampherderivates müssen die Alkylreste der Ester- und Amidgruppen aus Listen ausgewählt werden. Einzig Beispiel 4 offenbart eine Öl/Wasser Tagescreme, in welcher als UV-Filter 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, entsprechend einem UV-Filter der streitpatentgemäßen Liste (b), in Kombination mit einem "Compound C" genannten 1,3,5-Triazin, entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes, verwendet wird. Folglich weist nur die Öl/Wasser-Tagescreme des Beispiels 4 die Kombination aller Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatentes auf und stellt damit eine neuheitsschädliche Offenbarung dar.

Um diesen neuheitsschädlichen Teil der Offenbarung von Druckschrift (11) auszuschließen wurde der Disclaimer 2, Alternative 3, in Anspruch 1 eingefügt. Gemäß dem Wortlaut des Disclaimers 2, Alternative 3, wird eine Öl/Wasser-Tagescreme ausgenommen, welche hinsichtlich aller eingesetzten Komponenten und deren Mengen identisch ist mit jenen des Beispiels 4 der Druckschrift (11). Lediglich die in Druckschrift (11) verwendeten Markenbezeichnungen "Synthalen® K" und "Abiol©" wurden gegen die Bezeichnungen "Carbomer 940" und "Imidazolidinylharnstoff" ersetzt. Dieser Ersatz der Markenbezeichnungen ist aus den für Alternative 1

genannten Gründen nicht zu beanstanden (siehe Paragraph 3.4.2 *supra*).

3.4.5 Daher ist die Kammer der Auffassung, dass die Einführung des Disclaimers 2, mit seinen Alternativen 1, 2 und 3 zum Ausschluss des neuheitsschädlichen Teils der Offenbarungen der Druckschriften (9), (10) und (11) zulässig ist und nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

#### 3.4.6 *Druckschrift (13) (Disclaimer 1)*

Druckschrift (13) offenbart kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, welche in einem kosmetisch oder dermatologisch verträglichen Träger eine Kombination mehrerer UV-Filter enthalten. Es werden kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen beschrieben, welche als UV-Filterkombination 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan in Verbindung mit einem UV-Filter auf Basis eines 1,3,5-Triazinderivates aufweisen, wobei das bevorzugte 1,3,5-Triazinderivat dem beanspruchten Triazin A des Streitpatentes entspricht. Setzt man dieser Zusammensetzung als einen weiteren UV-Filter mindestens ein Alkyl- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat oder Alkyl- $\alpha$ -cyano- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat zu, so wird eine bessere Stabilität gegenüber Lichteinstrahlung erzielt (siehe Seite 2, Zeile 46 bis Seite 4, Zeile 31, sowie auf Seite 7, Zeilen 15 bis 32 und Seite 8, Zeilen 21 bis 44, Seite 9, Zeile 22 bis 24). Somit offenbart Druckschrift (13) sowohl Zusammensetzungen, welche eine Kombination aus mindestens drei UV-Filtern enthalten, als auch Zusammensetzungen, die nur die beiden UV-Filter 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan und das dem

beanspruchten Triazin A entsprechende 1,3,5-Triazinderivat enthalten.

Gemäß dem Wortlaut des Disclaimers 1) (siehe Paragraph I *supra*) werden indes nur jene kosmetischen und/oder dermatologischen Zusammensetzungen ausgenommen, welche stets mindestens drei UV-Filter enthalten, nämlich eine Kombination aus 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan, einem 1,3,5-Triazinderivat entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes und mindestens einem Alkyl- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat oder Alkyl- $\alpha$ -cyano- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat.

Da somit diejenigen Zusammensetzungen, welche nur die beiden UV-Filter 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan und das 1,3,5-Triazinderivat entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes durch den Wortlaut des Disclaimers 1) nicht vom Anspruch 1 des Streitpatentes ausgenommen werden, sind diese nach wie vor von Druckschrift (13) neuheitsschädlich getroffen. Folglich ist der Wortlaut des Disclaimers nicht dazu geeignet, den gesamten neuheitsschädlich getroffenen Teil aus dem Anspruch 1 auszunehmen. Damit handelt es sich bei der als "Disclaimer 1)" in den Anspruch 1 eingefügten Textpassage, die sich nicht in den Anmeldungsunterlagen des Streitpatentes findet, nicht um einen zulässigen Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03 (*loc. cit.*), so dass das Einfügen dieser Textpassage in den Anspruch 1 des Hauptantrages gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ verstößt.

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass die Herstellung jeder Zusammensetzung zunächst mit der Bereitstellung der Einzelkomponenten beginne, die danach zusammengefügt würden. Somit sei auf Seite 9, Zeilen 22 bis 24

lediglich als Zwischenstufe eine Zusammensetzung mit nur zwei UV-Filtern erwähnt, die kosmetischen Zusammensetzungen, welche die Erfindung der Druckschrift (13) darstellten, enthielten jedoch stets eine Kombination aus drei UV-Filtern. Die durch den Disclaimer auszunehmende Offenbarung der Druckschrift (13) werde nur durch die im Zusammenhang offenbarten Merkmale festgelegt, nämlich eine kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzung, welche neben den beiden UV-Filtern 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan und dem 1,3,5-Triazinderivat entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes, auch mindestens ein Alkyl- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat oder Alkyl- $\alpha$ -cyano- $\beta,\beta'$ -diphenylacrylat, sowie kein Octylmethoxycinnamat enthält.

Indessen ist festzustellen, dass Druckschrift (13) auf Seite 9, Zeilen 22 bis 24, eine kosmetische Zusammensetzung zum Sonnenschutz offenbart, die als UV-Filter eine Kombination aus 4-tert.-Butyl-4'-methoxy-dibenzoylmethan und einem 1,3,5-Triazinderivat entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes enthält. Ob es sich dabei um eine Vorstufe der kosmetischen Zusammensetzung mit drei UV-Filtern handelt, oder ob dies eine Vergleichszusammensetzung des damaligen Standes der Technik darstellt, ist für die Frage der Offenbarung nicht von Belang. Daher kann die Argumentation des Beschwerdeführers nicht durchgreifen.

3.4.7 Da Disclaimer 1) auch in Anspruch 1 gemäß Version B für die Vertragsstaaten AT, CH, IE und PT, sowie in Anspruch 1 gemäß Version C für die Mitgliedstaaten DK, FI, GR und SE vorhanden ist, gelten hierfür die gleichen Argumente und Schlussfolgerungen, wie für Disclaimer 1) gemäß Version A (siehe Paragraph 3.4.6 *supra*), nämlich,



dass die Einfügung des Disclaimers 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügt.

Da Anspruch 1 gemäß den Versionen A, B und C bereits aufgrund der Anwesenheit des Disclaimers 1) nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügt, erachtet die Kammer eine detaillierte Diskussion der Zulässigkeit des Disclaimers 3) als überflüssig.

#### *Hilfsantrag 0*

#### 4. *Zulässigkeit des verspäteten Antrages*

4.1 Der Beschwerdeführer reichte diesen Antrag zu einem sehr späten Stadium des Verfahrens, nämlich während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ein. Damit gilt dieser Antrag formal als verspätet.

4.2 Die Einreichung dieses Antrages in diesem späten Verfahrensstadium wird von der Kammer weder als verfahrensmisbräuchlich noch sonst als unangemessen verspätet erachtet, da es sich erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ergab, dass die neue Argumentation des Beschwerdegegners während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wohl durchgreift und damit der Disclaimer 1) in Anspruch 1 des Hauptantrages, der in der angefochtenen Entscheidung als zulässig erachtet wurde, gegen Artikel 123(2) EPÜ verstößt (siehe Punkt 3.4.6 *supra*). Darüber hinaus basiert dieser Hilfsantrag 0 im wesentlichen auf dem Wortlaut des Hauptantrages und trägt lediglich der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geführten Diskussion Rechnung. Somit kann dem Beschwerdegegner eine Stellungnahme zu diesem Antrag auch in diesem

späten Verfahrensstadium zugemutet werden, da dieser durch die vorangegangene Diskussion mit diesem Antrag vertraut ist, so dass für ihn hierdurch keine überraschend neuartige Sachlage entsteht.

4.3 Aus diesen Gründen übt die Kammer ihr Ermessen pflichtgemäß dahingehend aus, den Hilfsantrag 0 in das Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1) VOBK).

5. *Änderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ)*

5.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 0 in Version A für die Vertragsstaaten BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, AT, CH, IE und PT basiert auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1, wobei in Liste (b) die Vertreter Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat und 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan gestrichen wurden und lediglich ein einziger Disclaimer mit drei alternativen Zusammensetzungen angefügt wurde (siehe Paragraph III, *supra*), der hinsichtlich seines Wortlautes identisch ist mit dem Disclaimer 2 des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrages 0 für die restlichen Vertragsstaaten DK, FI, GE und SE, als Version C bezeichnet, unterschied sich vom Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 lediglich dadurch, dass aus der Liste (b) der UV-Filter der Vertreter 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan gestrichen wurde.

5.2 Die Streichung der einzelnen Komponenten aus der Liste mit mehreren gleichwertigen Alternativen ist unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden, da im vorliegenden Fall keine neue spezifische Kombination von Verbindungen durch die Streichung entsteht. Die

Streichung der Komponenten 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxy-dibenzoylmethan (Version A und C) und 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat (Version A) aus der Liste der UV-Filter (b) genügt daher den Erfordernissen des Artikels 123(2) und (3) EPÜ. Dies war zwischen den Parteien nicht strittig.

5.3 Die Einfügung des Disclaimers in Version A des Hilfsantrages 0 schließt den neuheitsschädlichen Teil der Offenbarungen der Druckschriften (9), (10) und (11) aus, da die in Liste (b) gestrichenen UV-Filter nicht die spezifischen Kombinationen von UV-Filtern der jeweiligen Beispiele 4 dieser drei Druckschriften betreffen. Da der Disclaimer wortgleich ist mit dem Disclaimer 2 des Hauptantrages, gelten hierfür die gleichen Argumente und Schlussfolgerungen, wie für den Hauptantrag (siehe Paragraph 3.4.2 bis 3.4.4 *supra*) mit der Konsequenz, dass auch im Falle des Hilfsantrages 0 die Einführung des Disclaimers nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ verstößt.

5.4 Die Streichung einer Verbindung aus einer Liste mit gleichwertigen Alternativen und die Einfügung eines Disclaimers verringern den Schutzbereich im Vergleich zu dem erteilten Anspruch 1. Daher ist die Kammer der Auffassung, dass die Änderungen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ genügen.

## 6. *Neuheit*

Der Beschwerdegegner zog keine der Druckschriften (7) bis (13), die gegen die Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrages zitiert wurden, gegen die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag an. Die

Kammer hat sich davon überzeugt, dass keine dieser Druckschriften den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 0 vorwegnimmt. Daher erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.

7. Zulässigkeit der Druckschrift (28)

Der Beschwerdegegner reichte erstmals mit Schriftsatz vom 2. Februar 2012, d.h. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, eine weitere Druckschrift (28) ein.

Gemäß Artikel 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) liegen dem Beschwerdeverfahren die Beschwerdebegründung, alle schriftlichen Erwiderungen der anderen Beteiligten, die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung eingegangen sind, sowie die Mitteilungen der Kammer und die gemäß den Anweisungen der Kammer hierauf einzureichenden Antworten zugrunde. Eine Zulassung von geändertem Vorbringen steht im Ermessen der Kammer und sollte gemäß Artikel 13 (3) VOBK nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nur dann zugelassen werden, wenn dadurch keine neuen Fragen aufgeworfen werden, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdegegner im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vor, dass Druckschrift (28) den nächstliegenden Stand der Technik darstelle, da diese Druckschrift bereits die Löslichkeitsproblematik von UV-Filtern auf Basis von 1,2,5-Triazin beschreibe.

Die Löslichkeitsproblematik von UV-Filtern auf Basis von 1,2,5-Triazin stand bis zu diesem Zeitpunkt nie als technische Aufgabe zur Diskussion, so dass sich ausgehend von dieser Druckschrift eine völlig andere Diskussion der erfinderischen Tätigkeit mit grundlegend anderen Fragestellungen ergeben könnte. Daher macht die Kammer von ihrem pflichtgemäßen Ermessen Gebrauch und lässt die verspätet eingereichte Druckschrift (28) nicht in das Verfahren vor der Kammer zu (Artikel 13(3) VOBK).

## 8. *Erfinderische Tätigkeit*

- 8.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 0 bezieht sich auf eine kosmetische Zusammensetzung zur topischen Anwendung auf der Haut bzw. auf den Haaren gegen Schädigungen durch Lichteinwirkungen, die in einem kosmetischen Träger eine Kombination eines spezifischen Triazins mit einem weiteren, aus einer Liste (b) auszuwählenden UV-Filter, enthält. Derartige Zusammensetzungen sind bereits in Druckschrift (2) offenbart.
- 8.2 Druckschrift (2) offenbart kosmetische Zusammensetzungen, welche in einem kosmetisch verträglichen Träger eine Kombination aus mindestens zwei UV-Filtern enthalten. Als UV-Filter werden sowohl jene der Liste (b) des Streitpatentes, als auch Triazinderivate eingesetzt. Allerdings weist das in Druckschrift (2) eingesetzte Triazinderivat, Uvinul T 150, drei gleiche 2-Ethylhexylcarboxylat-Gruppen auf, während bei dem Triazin A gemäß Streitpatent eine dieser Gruppen gegen eine 2-Ethylhexylamid-Gruppe ersetzt ist. Die Zusammensetzungen werden zum Lichtschutz der Haut eingesetzt. Diese Druckschrift wurde vom Beschwerdeführer, sowie in der angefochtenen

Entscheidung als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Die Kammer sieht keine Veranlassung, davon abzuweichen, so dass diese Druckschrift den nächstliegenden Stand der Technik darstellt.

8.3 Ausgehend von diesem Stand der Technik formulierte der Beschwerdeführer die technische Aufgabe als die Bereitstellung einer kosmetischen Zusammensetzung, welche hinsichtlich ihrer Lichtschutzfunktion einen besseren SPF-Wert aufweise.

8.4 Als Lösung bietet das Streitpatent die kosmetischen Zusammensetzungen gemäß Anspruch 1 an, welche eine Kombination von mindestens einem UV-Filter der Liste (b) mit dem UV-Filter entsprechend dem Triazin A des Streitpatentes enthalten.

8.5 Zum Beleg für eine erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe hat der Beschwerdeführer auf seine Beispiele in der Patentschrift verwiesen. Alle Beispiele des Streitpatentes verwenden als UV-Filter eine Kombination des beanspruchten Triazin A, bezeichnet als UV-Filter A, mit einem oder mehreren UV-Filtern der Liste (b). Für die mit dieser UV-Filter-Kombination hergestellten kosmetischen Lichtschutzmittel wurden jeweils optometrisch die dazugehörigen SPF-Werte gemessen. Zu jeder der streitpatentgemäßen Zusammensetzungen wurden Vergleichszusammensetzungen hergestellt, die sich von den streitpatentgemäßen Zusammensetzungen ausschließlich dadurch unterscheiden, dass anstelle des UV-Filters A nunmehr das in Druckschrift (1) verwendete Triazinderivat Uvinul T 150 verwendet wurde. Eine optometrische Bestimmung des SPF-Wertes ergab für diese Vergleichszusammensetzungen SPF-Werte, die um mindestens

20% und bis zu 50% niedriger waren als jene der streitpatentgemäßen Zusammensetzungen, was einer signifikant geringeren Lichtschutzwirkung der Vergleichszusammensetzungen entsprach. Daher wurde glaubhaft belegt, dass durch die Verwendung einer Kombination von mindestens einem UV-Filter der Liste (b) mit dem UV-Filter entsprechend dem Triazin A das unter Punkt 8.3 *supra* genannte technische Problem erfolgreich gelöst wird.

- 8.5.1 Der Beschwerdegegner brachte vor, dass eine Bestimmung des SPF-Wertes durch *in vitro* Messungen, wie sie gemäß den Beispielen des Streitpatentes durchgeführt wurde, keine Aussagen über die tatsächliche Lichtschutzwirkung der kosmetischen Zusammensetzungen zulasse, da nur *in vivo* Messungen verlässliche SPF-Werte für die Lichtschutzwirkung der Zusammensetzungen liefern könnten. Daher sei eine Verbesserung der Lichtschutzwirkung nicht glaubhaft belegt.

Indessen ist festzustellen, dass es unerheblich ist, ob die Messungen zur Bestimmung des SPF-Wertes *in vitro* oder *in vivo* durchgeführt wurden. Da die technische Aufgabe darin bestand, eine Verbesserung des SPF-Wertes zu erzielen und nicht einen bestimmten absoluten SPF-Wert zu erreichen, sind die durch *in vitro* Messungen erhaltenen Ergebnisse nicht bereits deshalb irrelevant sind, weil sie keine Messung der tatsächlich *in vivo* erreichten SPF-Werten darstellen. Obwohl *in vitro* Messungen hinsichtlich der Genauigkeit ihrer Ergebnisse den *in vivo* Messungen unterlegen sind, so korrelieren sie mit den *in vivo* gemessenen SPF-Werten und sind daher auch geeignet, bei einem Vergleich der Zusammensetzungen eine relative Verbesserung oder Verschlechterung zu

belegen. Daher kann das Argument des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

8.5.2 Der Beschwerdegegner brachte auch vor, dass nur ein Beispiel des Streitpatentes eine Kombination des Triazin A mit nur einem UV-Filter der Liste (b) enthalte, alle anderen Beispiele enthielten Kombinationen des Triazins A mit mindestens zwei Vertretern der Liste (b). Daher sei die Verbesserung des SPF-Wertes nicht allein auf den Ersatz des Triazinderivates Uvinul T 150 gegen das Triazin A des Streitpatentes zurückzuführen.

Indessen ist festzustellen, dass der Anspruch 1 nicht auf Zusammensetzungen festgelegt ist, welche nur eine binäre Kombination aus nur einem UV-Filter der Liste (b) mit dem Triazin A des Streitpatentes enthalten. Darüber hinaus werden diejenigen Beispiele des Streitpatentes, in denen als UV-Filter neben Triazin A mehrere Vertreter der Liste (b) eingesetzt werden auch nur mit entsprechenden Vergleichszusammensetzungen verglichen, die sich ausschließlich durch den Ersatz des UV-Filters A durch das Triazinderivat Uvinul T 150 unterscheiden. Daher sind die verbesserten SPF-Werte ursächlich nur auf die Verwendung von Triazin A anstelle von Uvinul T 150 zurückzuführen, nicht aber auf die Verwendung mehrerer Vertreter der Liste (b). Daher kann auch dieses Argument des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

8.6 Es bleibt nunmehr zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann eine Anregung bot, die unter Punkt 8.3 *supra* genannte Aufgabe durch Verwendung einer Kombination von mindestens einem UV-Filter der Liste (b) mit dem UV-Filter entsprechend dem Triazin A zu lösen.



- 8.6.1 Die hierbei von den Parteien angezogene Druckschrift (1) betrifft die Herstellung verschiedener Triazinderivate und deren Verwendung als UV-Stabilisatoren. Diese Triazinderivate zeigen hohe Absorption im UV-B-Bereich und ausgezeichnete Löslichkeit (Anspruch 1, Seite 3, Zeilen 33 bis 35). Das im Herstellungsbeispiel 40 hergestellte Triazinderivat ist identisch mit dem Triazin A des Streitpatentes. Indessen fehlen in Druckschrift (1) jegliche Hinweise darauf, dass eine Kombination dieses spezifischen Triazinderivates (Triazin A) mit weiteren UV-Filtern höhere SPF-Werte und damit eine bessere Lichtschutzwirkung erreicht, als eine Kombination, die anstelle dieses spezifischen Triazins (Triazin A) ein anderes Triazinderivat, nämlich Uvinul T 150, enthält. Daher hätte der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt ist, ausgehend von Druckschrift (2) einen höheren SPF-Wert zu erreichen, in Druckschrift (1) keine Anregung gefunden, die zur Lösung dieser technischen Aufgabe beiträgt.
- 8.6.2 Der Beschwerdegegner brachte vor, dass dem Fachmann bekannt gewesen sei, dass Uvinul T 150, welches beispielsweise in der Zusammensetzung RZ 12.53 der Druckschrift (2) verwendet werde, eine schlechte Löslichkeit aufweise. Um einen höheren SPF-Wert zu erzielen habe er bei höheren Mengen an UV-Filter ein alternatives Triazin mit einer höheren Löslichkeit auswählen müssen. Da Druckschrift (1) ausdrücklich lehre, dass die dort offenbarten Triazine eine höhere Löslichkeit aufwiesen, als die s-Triazine, zu denen auch Uvinul T 150 gehöre (Seite 3, Zeilen 17 bis 21), hätte der Fachmann die in Druckschrift (1) offenbarten Triazine, darunter auch das in Beispiel 40 dieser

Druckschrift hergestellte Triazin A zur Lösung der technischen Aufgabe eingesetzt.

Indessen bestand die technische Aufgabe des Streitpatentes (siehe Punkt 7.3 *supra*) darin, kosmetische Zusammensetzungen mit einem höheren SPF-Wert bereitzustellen. Uvinul T 150 wird in Druckschrift (2) in einer Menge von maximal drei Prozent verwendet, so dass davon auszugehen ist, dass diese Menge an Uvinul T 150 in dem jeweils verwendeten Lösungsmittel löslich ist. Daher ergibt sich für den Fachmann ausgehend von diesem Stand der Technik kein Löslichkeitsproblem und er hatte daher auch keine Veranlassung, bei der Auswahl des UV-Filters dessen Löslichkeit als Auswahlkriterium zu berücksichtigen. Die höhere Löslichkeit der in Druckschrift (1) offenbarten Triazinderivate spielt nur dann eine Rolle, wenn die technische Aufgabe durch Verwendung einer deutlich höheren Menge an UV-Filter gelöst würde, was jedoch nicht die gemäß Streitpatent angebotene Lösung darstellt. Daher kann die Argumentation des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

8.6.3 Der Beschwerdegegner brachte vor, dass für die kosmetischen Zusammensetzungen des Streitpatentes keine synergistische Verbesserung nachgewiesen sei, da die vom Beschwerdeführer mit den Schriftsätzen vom 22. Mai 2009 und 14. Oktober 2011 nachgereichten Vergleichsversuche nicht geeignet seien, dies zu belegen. Darüber hinaus sei ein Synergismus bereits durch Druckschrift (19) nahegelegt.

Indessen ist festzustellen, dass Druckschrift (19) nicht das spezifische Triazin A gemäß Streitpatent betrifft. Daher sind Aussagen über eine synergistische

Verbesserung, die bei den dort verwendeten UV-Filtern aufgetreten sein mag, nicht auf das spezifische Triazin A des Streitpatentes übertragbar.

Da bereits die nicht-synergistische Verbesserung des SPF-Wertes aus einer Kombination der Druckschriften (2) und (1) nicht nahegelegen hat, ist es auch nicht notwendig, dass diese Verbesserung einen Synergismus aufweist. Somit erübrigt sich eine Diskussion darüber, ob es sich bei der Verbesserung um eine synergistische Verbesserung handelt oder nicht. Daher ist weder über die Aussagekraft der nachgereichten Versuchsbeispiele, noch über den Einfluss der Druckschrift (19), welche vom Beschwerdegegner bzgl. des Naheliegens einer synergistischen Verbesserung herangezogen wurde, zu befinden.

- 8.7 Daher kommt die Kammer zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1, Version A, des Hilfsantrages 0 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht.

Da Anspruch 1 gemäß Version C des Hilfsantrages 0, die keinen Disclaimer mehr enthält, aber ebenfalls die Kombination des Triazin A mit mindestens einem weiteren UV-Filter der Liste (b) betrifft, gelten für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit hier die gleichen Argumente und Schlussfolgerungen, wie für den Anspruch 1 Version A des Hilfsantrages 0, mit der Folge, dass auch der Gegenstand dieser Version des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die weiteren abhängigen Ansprüche, sowie die Verwendungsansprüche in beiden Anspruchssätzen des

Hilfsantrages 0 enthalten alle technischen Merkmale des jeweiligen Anspruchs 1, so dass auch diesen Ansprüchen eine erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann.

9. *Rückerstattung der Beschwerdegebühr*

9.1 Der Beschwerdegegner hatte ebenfalls eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt. Nach Hinweis auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 21. Oktober 2011 (siehe Punkt V *supra*) zog der Einsprechende während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer seine Beschwerde zurück und beantragte, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werde.

9.2 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird von einer Beschwerdekammer angeordnet wenn: i) der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (Regel 103(1) a) EPÜ), oder ii) die Beschwerde vor Einreichung der Beschwerdebegründung und vor Ablauf der Frist für deren Einreichung zurückgenommen wird (Regel 103(1) b) EPÜ).

9.3 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerde nach Einreichung der Beschwerdebegründung zurückgezogen worden. Des Weiteren wurde die Beschwerde zurückgezogen, bevor die Kammer eine Entscheidung über deren Zulässigkeit und Begründetheit treffen konnte. Daher ist eine Rückzahlung gemäß Voraussetzung i) (Paragraph 9.2 *supra*) ebenfalls auszuschließen.

- 9.4 Daraus ergibt sich, dass dem Antrag des Beschwerdeführers auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden kann.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent aufrecht zu erhalten auf der Grundlage des Hilfsantrages 0, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, und einer daran anzupassenden Beschreibung.
3. Der Antrag auf Zurückerstattung der Beschwerdegebühr des Einsprechenden 02 wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

L. Fernández Gómez

P. Gryczka