

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. August 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2087/09 - 3.3.10
Anmeldenummer: 02802642.5
Veröffentlichungsnummer: 1448157
IPC: A61K 7/135, A61K 7/42,
A61K 7/48
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kosmetische und/oder dermatologische Zubereitung enthaltend
Octadecendicarbonsäure und UV-Filtersubstanzen

Anmelder:

Beiersdorf AG

Stichwort:

Kosmetische Zubereitung/BEIERSDORF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Beide Anträge: erfinderische Tätigkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2087/09 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 23. August 2012

Beschwerdeführer: Beiersdorf AG
(Anmelder) Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. April 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02802642.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gryczka
Mitglieder: J. Mercey
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 02 802 642.5 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 1 448 157 und der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 03/039502.
- II. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung verwies auf die Bescheide vom 19. Juli 2007 und 17. März 2009, in denen u.a. mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) des Gegenstandes der Patentanmeldung festgestellt wurde.
- III. Im Bescheid vom 19. Juli 2007 (siehe Punkte 2.1 und 2.2) wurden Einwände wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des ursprünglichen Anspruchs 1 *vis-à-vis* u.a. der Druckschrift (1):

(1) WO-A-94 074 62

erhoben. Zur Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift (1) seien Vergleichsversuche notwendig, welche so angelegt sein müssten, dass ein technischer Effekt überzeugend und allein auf die kennzeichnenden Unterscheidungsmerkmale zwischen beanspruchter Erfindung und der Druckschrift (1) ursächlich zurückgeführt werden könne. In seiner Erwiderung reichte der Anmelder neue Ansprüche ein, brachte jedoch keine Argumente für die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes gegenüber der Druckschrift (1). In Bezug auf das Fehlen von Vergleichsversuchen argumentierte er, um solche Versuche wirtschaftlich sinnvoll durchführen zu können, sei die

endgültige Kenntnis des nächstliegenden Standes der Technik erforderlich. Dies sei nicht gegeben.

- IV. Im Bescheid vom 17 März 2009, der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beigefügt wurde, wurde die Druckschrift (1) als nächstliegender Stand der Technik für den Gegenstand des neuen Anspruchs 1 identifiziert und mangelnde erfinderische Tätigkeit *vis-à-vis* dieser Druckschrift nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz begründet. Der beanspruchte Gegenstand sei lediglich eine zweifache Auswahl innerhalb der Lehre der Druckschrift (1) ohne besonderen Effekt (siehe Punkt 3.3 b). Der Gegenstand des abhängigen Anspruchs 3 sei ebenfalls nicht erfinderisch, da das darin definierte Aminobenzophenon schon aus der Druckschrift (10):

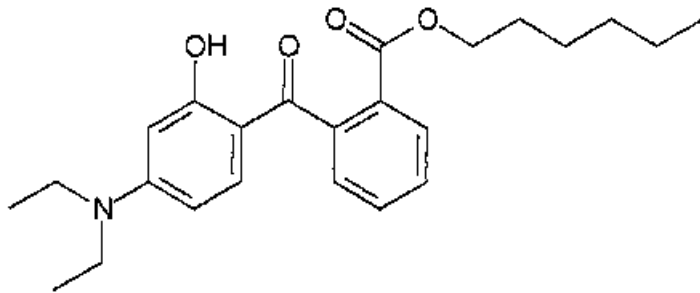
(10) EP-A-1 046 391

als UV-Filter für kosmetische Zubereitungen bekannt gewesen sei (siehe Punkt 3.4). Auf diesen Bescheid antwortete der Anmelder, dass er nicht zur Verhandlung erscheinen würde und bat um Entscheidung nach Aktenlage.

- V. Der Beschwerdeführer (Patentanmelder) reichte mit Schriftsatz vom 30. Juli 2009 einen neuen Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein. Anspruch 1 des Hauptantrages lautet wie folgt:

"Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen enthaltend UV-Filtersubstanzen und mit 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure, dadurch gekennzeichnet, daß als UV-Filtersubstanzen mindestens ein Hydroxybenzophenon verwendet wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrages nur dadurch, dass als UV-Filtersubstanz das Aminobenzophenon, welches durch die chemische Strukturformel



gekennzeichnet ist, gewählt wird.

- VI. Zur erfinderischen Tätigkeit verwies der Beschwerdeführer lediglich auf die bereits im Prüfungsverfahren eingereichten Stellungnahmen.
- VII. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des mit Schriftsatz vom 30. Juli 2009 eingereichten Hauptantrages, hilfsweise auf der Grundlage des mit dem selben Schriftsatz eingereichten Hilfsantrages, zu erteilen.
- VIII. Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer, teilte der Beschwerdeführer mit, dass er nicht an der Verhandlung teilnehmen werde, und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.
- IX. Am 23. August 2012 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit des Beschwerdeführers statt.

Am Ende dieser Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

Hauptantrag

- 2.1 Die Streit Anmeldung betrifft kosmetische oder dermatologische Zubereitungen enthaltend 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure und ein UV-Filter Schutzsubstanz ausgewählt aus den Hydroxybenzophenonen zur Haut- oder Haaraufhellung oder Verhinderung der Hautbräunung, insbesondere der durch UV-Strahlung hervorgerufenen Hautbräunung bzw. zur Prophylaxe und Behandlung von unerwünschten Pigmentierung der Haut oder der Haare (siehe Anmeldung, Seite 1, Zeilen 6 bis 16 und Seite 5, Zeilen 1 bis 3). Die Druckschrift (1) offenbart Zusammensetzungen zur topischen Anwendung auf menschlicher Haut, die die schädlichen Effekte von UV-Licht auf die Haut reduzieren oder verhindern und/oder die Haut aufhellen (siehe Anspruch 1). Im Beispiel 2 auf Seite 28 wird eine Creme enthaltend u.a. das Sonnenschutzmittel "Parsol MCX", nämlich Octylmethoxycinnamat, und einer C18 einfach ungesättigten Dicarbonsäure beschrieben. Demzufolge betrachtet die Kammer, im Einklang mit der Prüfungsabteilung, die Druckschrift (1) als nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

- 2.2 Da die Anmeldung keine Beispiele enthält, die einen unerwarteten Effekt gegenüber der Druckschrift (1) zeigen, sondern ausschließlich Rezepturbeispiele (siehe Seiten 17 bis 40), kann ausgehend von diesem Stand der Technik die zugrundeliegende Aufgabe der Streitanmeldung lediglich als die Bereitstellung alternativer Zubereitungen zur Hautaufhellung bzw. zur Verhinderung der Hautbräunung und/oder unerwünschten Pigmentierung der Haut angesehen werden.
- 2.3 Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Streitanmeldung die Zubereitungen gemäß Anspruch 1 vor, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ein Hydroxybenzophenon als UV-Filtersubstanz und die bestimmte C18-Dicarbonsäure 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure enthalten.
- 2.4 Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch die Bereitstellung der anspruchsgemäßen Zubereitungen zu lösen.

Die Druckschrift (1) beschreibt bereits Zubereitungen enthaltend C9 bis C18 gesättigte, einfach und zweifach ungesättigte Dicarbonsäuren (siehe Anspruch 6), die auch ein Sonnenschutzmittel enthalten können (siehe Seite 13, Zeilen 6 bis 9). Die hemmende Wirkung von 18:1 Dicarbonsäure ab einer Konzentration von 0,3 mM auf die *in vitro* Melaninproduktion wird in der Tabelle 7 explizit beschrieben (siehe Seiten 24 bis 26). Beispiele geeigneter Sonnenschutzmittel werden auf Seite 13 in der Tabelle 1 beschrieben, worin u.a. Octylmethoxycinnamat und diverse Hydroxybenzophenone, nämlich die Benzophenone -1 bis -4, -6, -8 und -12, benannt werden.

Es liegt also für den Fachmann, der ausgehend von der Zusammensetzung des Beispiels 2 der Druckschrift (1) alternative hautaufhellende Zubereitungen, die auch die Hautbräunung verhindern, anstrebt, nahe, eine C18 einfach ungesättigte Dicarbonsäure gemäß Anspruch 6 und ein Hydroxybenzophenon-Sonnenschutzmittel aus der Tabelle 1 der Druckschrift (1) auszuwählen. Nachdem kein unerwarteter technischer Effekt für die beanspruchte Kombination von Hydroxybenzophenon und 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure gegenüber der in der nächstliegenden Druckschrift (1) offenbarte Zusammensetzung enthaltend Octylmethoxycinnamat und einer C18 einfach ungesättigten Dicarbonsäure gezeigt worden ist, nämlich kein Effekt über die bekannten Eigenschaften von UV-Filter und Reduktion der Melaninproduktion hinaus, ist die Auswahl des Benzophenons und der 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure weder zielgerichtet noch kritisch, sondern rein willkürlich. Folglich führt die Druckschrift (1) alleine den Fachmann zwanglos zur beanspruchten Zubereitungen, ohne dass er erfinderische Anstrengungen unternehmen müsste, um die objektive Aufgabe zu lösen.

- 2.5 Der Beschwerdeführer brachte keine Argumente zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Offenbarung der Druckschrift (1) vor (siehe Punkte III, IV und VI oben).
- 2.6 Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 eine naheliegende Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe darstellt und deshalb nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Hilfsantrag

- 2.7 Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrages nur dadurch, dass als UV-Filtersubstanz ein bestimmtes Aminobenzophenon (siehe Punkt V oben) gewählt wird. Zubereitungen enthaltend dieses Aminobenzophenon waren der Gegenstand des Anspruchs 3, der von der Prüfungsabteilung auch als nicht erfinderisch gehalten worden ist (siehe Punkt IV oben).
- 2.8 Wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, ist dieses Aminobenzophenon schon aus der Druckschrift (10) als UV-Filter für kosmetische Zubereitungen bekannt (siehe Anspruch 1 und Tabelle 2, Nr. 5). Der Fachmann musste also lediglich das in Druckschrift (10) angeregte Sonnenschutzmittel in eine Zusammensetzung gemäß der Druckschrift (1) einsetzen. Dieses Vorgehen hat im vorliegenden Fall nicht zu einem Ergebnis geführt, welches angesichts der nächsten Druckschrift (1) als überraschend oder unvorhersehbar angesehen werden könnte. Die Druckschrift (10) bietet also dem Fachmann eine spezifische und konkrete Anregung, die unter Punkt 2.2 festgelegte anmeldungsgemäße Aufgabe durch die Verwendung eines Aminobenzophenons als UV-Filtersubstanz zu lösen, wodurch er zur anspruchsgemäßen Zubereitungen gelangt, ohne dass er erfinderische Anstrengungen unternehmen müsste.
- 2.9 Der Beschwerdeführer brachte auch keine Argumente zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Hilfsantrages vor.

2.10 Der Hilfsantrag teilt daher das Schicksal des Hauptantrages und ist wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 52 (1) und 56 EPÜ ebenfalls nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka