

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Januar 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2245/09 - 3.3.10
Anmeldenummer: 99106120.1
Veröffentlichungsnummer: 950397
IPC: A61K 7/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von unsymmetrisch substituierten Triazinderivaten zur Erzielung oder Erhöhung der Löslichkeit von symmetrisch substituierten Triazinderivaten in Ölkomponenten

Anmelder:

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Einsprechende:

BASF SE
STADA Arzneimittel AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)(3), 54
VOBK Art. 12, 13

Schlagwort:

"Zulässigkeit des Antrages (ja)"
"Neuheit (nein): keine Auswahl aus zwei Listen"

Zitierte Entscheidungen:

T 0840/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2245/09 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 24. Januar 2012

Beschwerdeführer: Beiersdorf Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

Vertreter: Beiersdorf Aktiengesellschaft
1120-Patentwesen
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner I: BASF SE
(Einsprechender 1) Patentabteilung - C6
Carl-Bosch-Straße 38
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Bieberbach, Andreas
BASF SE
Global Intellectual Property
GVK / K - C 6
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdegegner II: STADA Arzneimittel AG
(Einsprechender 2) Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE)

Vertreter: Hamm, Volker
Maiwald Patentanwalts GmbH
Jungfernstieg 38
D-20354 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 21. Oktober
2009 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 950397 aufgrund des
Artikels 101 (2) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Mercey
Mitglieder: C. Komenda
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 20. November 2009 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhabers) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 950 397 widerrufen wurde.
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent von den Beschwerdegegnern I (Einsprechender I) und II (Einsprechender II) in seinem gesamten Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen worden. Im Hinblick auf die Neuheit wurde lediglich Druckschrift
- (1) EP-A-0 838 214
- angezogen.
- III. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Entscheidung fest, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 nicht neu sei, da Druckschrift (1) in Anspruch 2 bereits kosmetische Zusammensetzungen offenbare, welche als UV-Filter Dioctylbutamidotriazon, sowie als weiteren UV-Filter in einer Liste von Filtern auch 2,4,6-Triänilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin verwende.
- IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 24. Januar 2012 reichte der Beschwerdeführer unter der Bezeichnung "Hilfsantrag 1" einen neuen Hauptantrag ein. Seinen mit der Beschwerdebeurteilung vom 26. Februar 2010 eingereichten Antrag zog er während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zurück. Der unabhängige Sachanspruch 2 des Hauptantrages entsprach im

wesentlichen dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruch 2 und hat folgenden Wortlaut:

"2. Kosmetische oder dermatologische Zubereitungen, enthaltend Dioctylbutamidotriazon und 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester dadurch gekennzeichnet, daß die Gesamtmenge an Dioctylbutylamidotriazon in den fertigen kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem Bereich von 0,1 - 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 8,0 Gew.-% gewählt wird, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen."

- V. Der Beschwerdeführer führte aus, dass die Änderungen in Anspruch 2 einer Kombination der erteilten Ansprüche 2 und 6 entsprächen. Um zum Gegenstand des Anspruchs 2 zu gelangen müsste der Fachmann in Druckschrift (1) mehrmals auswählen. Um zu der spezifischen anspruchsgemäßen Kombination der beiden UV-Filter zu gelangen müsse er in der Liste der Komponente b) den Vertreter 2,4,6-Trianylino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin auswählen. Hinsichtlich des Konzentrationsbereiches der Komponente a) ist in der Beschreibung der Druckschrift (1) angegeben, dass dieser für die beiden Filter a) und b) lediglich "im allgemeinen" im Bereich von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent liege, d.h. auch außerhalb dieses Bereiches liegen könne. Daher müsse der Fachmann eine weitere Auswahl treffen, nämlich die Komponente a), Dioctylbutamidotriazon, gezielt in einer Menge von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent einsetzen, um zur spezifischen Merkmalskombination des Anspruchs 2 des Streitpatentes zu gelangen. Durch diese mehrfach notwendige Auswahl sei der Gegenstand des Anspruchs 2 neu gegenüber Druckschrift (1).

Die Beschwerdegegner I und II widersprachen den Ausführungen des Beschwerdeführers und führten an, dass Anspruch 2 der Druckschrift (1) lediglich die Auswahl aus einer einzigen Liste, nämlich der Komponente b) zu treffen sei. Die Konzentrationsangabe der Komponenten a) und b), die eine Verwendung von "im allgemeinen zu 0,1 bis 15 Gew.-%" vorsehe, stelle keine weitere unabhängige Auswahl dar, da diese Konzentrationsangabe grundsätzlich für alle Ausführungsformen gemäß Druckschrift (1) zutreffend sei. Daher sei auch der Gegenstand des geänderten Anspruchs 2 gemäß Hauptantrag von Druckschrift (1) neuheitsschädlich getroffen.

Der Beschwerdegegner II beantragte darüber hinaus, dass sowohl die mit der Beschwerdebegründung eingereichten geänderten Ansprüche, als auch der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichte Hauptantrag verspätet und damit nicht in das Verfahren vor der Kammer zuzulassen sei. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Entscheidung T 840/93 (nicht veröffentlicht im ABl. EPA), gemäß welcher Anträge, die bereits vor der Erstinstanz hätten gestellt werden können, nicht in das Verfahren zuzulassen seien, insbesondere wenn, wie im vorliegenden Fall, eine Teilanmeldung anhängig sei. Aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer vor der Erstinstanz lediglich sein Patent in der erteilten Version verteidigt und seinen Sachvortrag hinsichtlich der Neuheit im wesentlichen auf seinen kurzen schriftlichen Vortrag beschränkt habe, könne man ableiten, dass er niemals ernsthaft in Betracht gezogen habe, neue Anträge einzureichen.

VI. In einer Anlage zur Ladung gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 8. November 2011 teilte die Kammer den Beteiligten mit, dass sie beabsichtige lediglich über die Zulassung der neuen Ansprüche, die Zulässigkeit der Änderungen, sowie über die Neuheit und die damit verbundenen Sachfragen zu entscheiden. Insbesondere wurde die beschränkende Wirkung des Begriffs "vorteilhaft" in Anspruch 2 in Frage gestellt und die Zulässigkeit (Artikel 123(2) und (3) EPÜ) der Streichung der Passage "in den fertigen kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen" in Anspruch 3 hinterfragt.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrages (einziger Antrag), eingereicht als Hilfsantrag 1 während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

Die Beschwerdegegner I und II beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

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

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. *Zulässigkeit des verspäteten Antrages*

2.1 Der Beschwerdeführer hat in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens, nämlich während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, einen neuen Hauptantrag eingereicht, in welchen im wesentlichen die Merkmale der erteilten Ansprüche 5 und 6 in den erteilten Anspruch 2 aufgenommen wurden. Der Beschwerdegegner II rügte diesen Antrag als verspätet und beantragte, dass dieser Antrag nicht in das Verfahren vor der Kammer zugelassen werde.

2.2 Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens besteht darin, der beschwerten Partei, hier dem Patentinhaber, die Möglichkeit zu eröffnen, die Entscheidung der ersten Instanz anzufechten. Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK; veröffentlicht im AB1. EPA 2007, 536) liegen dem Beschwerdeverfahren die Beschwerdebegründung, sowie bei mehreren Beteiligten die Erwiderung zugrunde. Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen dabei den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten (Art. 12(1) und (2) VOBK). Danach unterliegen Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten einer Ermessensentscheidung der Kammer. Bei der Ausübung dieses Ermessens wird unter anderem die Komplexität des neuen Vorbringens berücksichtigt (Artikel 13 VOBK).

2.3 Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer erst in der mündlichen Verhandlung einen geänderten Antrag vorgelegt. Der Wortlaut basierte jedoch auf dem Wortlaut eines zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eingereichten und während der mündlichen Verhandlung zurückgezogenen Antrages (siehe Paragraph IV, *supra*) und enthielt diesem gegenüber lediglich geringfügige Änderungen, die den

Anmerkungen der Kammer in der Mitteilung vom 8. November 2011 Rechnung trugen.

Dieser neue Hauptantrag unterscheidet sich von dem Antrag vor der Erstinstanz, nämlich den erteilten Ansprüchen, dadurch, dass der erteilte unabhängige Anspruch 2, der Zubereitungen enthaltend zwei spezifische Verbindungen betraf (siehe Punkt III *supra*), durch die Aufnahme der Mengenangaben der erteilten Unteransprüche 6 und 5 für die jeweiligen Verbindungen in zwei neue unabhängige Ansprüche, nämlich Anspruch 2 bzw. Anspruch 3, umgewandelt worden ist.

- 2.4 Durch die Aufnahme dieser Mengenangaben wurde der Neuheitseinwand der Erstinstanz ausgeräumt, der sich lediglich auf die bekannte Kombination dieser zwei Verbindungen ohne Mengenangabe basierte. Darüber hinaus führen die Änderungen zu keinen Einwänden unter Artikel 123 (2), (3) oder Artikel 84 EPÜ.

Dieses Vorgehen ist als normales Verhalten einer unterlegenen Partei zu werten und stellt keinen Verfahrensmissbrauch dar. Durch die Aufnahme von Merkmalen aus den erteilten abhängigen Ansprüchen 5 und 6 entsteht keine überraschend neuartige Sachlage.

Einem beschwerdeführenden Patentinhaber grundsätzlich das Recht auf geänderte Anträge zu verweigern, stünde im Widerspruch zur gängigen Praxis der Beschwerdekammern, dass einer verlierenden Partei die Möglichkeit eingeräumt wird, sich ggf. durch ein geändertes Vorbringen gegen die für sie negative Entscheidung der Erstinstanz zu verteidigen. Wie oben erwähnt, liegt die Zulassung von geändertem Vorbringen dabei im Ermessen der Kammer, wobei unter anderem die Komplexität des

neuen Vorbringens zu berücksichtigen ist und ob dadurch weitere Fragen aufgeworfen werden, die zu diesem späten Zeitpunkt den weiteren Verfahrensbeteiligten nicht zuzumuten sind. Wie von den Beschwerdegegnern eingeräumt, tragen die vorgenommenen Änderungen nicht zu einer im wesentlichen geänderten Diskussion der Neuheit bei, so dass sich durch die vorgenommenen Änderungen kein völlig neuer Sachverhalt ergibt und auch kein komplexes Vorbringen entsteht.

- 2.5 Die Kammer übt daher ihr pflichtgemäßes Ermessen dahingehend aus, dass sie den in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hauptantrag in das Verfahren vor der Kammer zulässt.
- 2.6 Der Beschwerdegegner II argumentierte, dass der Beschwerdeführer diesen Antrag, der als Reaktion auf den Einwand der fehlenden Neuheit zu verstehen ist, bereits vor der Erstinstanz hätte stellen können. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung habe jedoch der Beschwerdeführer keine Bereitschaft erkennen lassen, dem Neuheitseinwand durch Änderungen zu begegnen, sondern habe während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bei der Diskussion der Neuheit lediglich auf seinen sehr kurzen schriftlichen Sachvortrag verwiesen. Daher war davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer niemals ernsthaft in Betracht gezogen habe, dem Neuheitseinwand durch Änderungen Rechnung zu tragen. Der nunmehr geänderte Hauptantrag, der erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellt wurde, sei daher verspätet und gemäß Artikel 12(4) VOBK nicht in das Verfahren vor der Kammer zuzulassen. Dies sei auch in Übereinstimmung mit der

Entscheidung T 840/93, die eine dem vorliegenden Fall entsprechende Fallkonstellation betreffe.

- 2.7 Indessen ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall Spekulationen, ob der Patentinhaber niemals in Erwägung gezogen hatte, zusätzliche Anträge vor der Erstinstanz einzureichen, keine Rolle in Bezug auf die Zulässigkeit des neuen Antrages vor der Kammer spielen. Der Patentinhaber konnte bis zur Verkündung der Entscheidung der Erstinstanz nicht sicher wissen, dass sein damaliger Hauptantrag von der Erstinstanz als nicht gewährbar erachtet würde, geschweige denn die genaue Begründung hierfür, die er erst beim Erhalt der schriftlichen Entscheidung erfuhr. Das Ermessen der Beschwerdekammer bezüglich der Zulässigkeit eines neuen Antrages wird hauptsächlich nach Kriterien ausgeübt, die in Punkt 2.2 *supra* ausgeführt wurden.

In Bezug auf die vom Beschwerdegegner II angezogene Entscheidung T 840/93 ist festzustellen, dass im Gegensatz zur Begründung in dieser Entscheidung (siehe Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe) der vorliegende neue Antrag keine vom Umfang her erheblich geänderten Ansprüche enthält und auch keine völlig anderen Streitfragen aufwirft, als diejenigen, die bereits vor der Einspruchsabteilung geprüft wurden. Der neue Antrag wird auch als ernstzunehmender Versuch angesehen, die erhobenen Einwände auszuräumen. Er wirft keine Fragen hinsichtlich der Neuheit auf, die sich im Wesentlichen von denen vor der Erstinstanz unterscheiden.

Der Beschwerdegegner II argumentierte weiter, dass das Argument, dass der neue Antrag zuzulassen sei, da es die letzte Möglichkeit für den Patentinhaber darstelle, doch

noch ein Patent für den betreffenden Gegenstand zu erlangen, nicht greifen könne, da eine Teilanmeldung anhängig sei (siehe T 840/93, Punkte 3.2 und 3.5 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer lässt jedoch den Antrag aus anderen Gründen zu (siehe Punkt 2.4 *supra*) und nicht weil der neue Antrag für den Patentinhaber die letzte Möglichkeit noch etwas zu retten darstellt. Daher spielt es keine Rolle, ob eine Teilanmeldung anhängig ist oder nicht. Daher kann die Argumentation des Beschwerdegegners II in Bezug auf die Entscheidung T 840/93 nicht durchgreifen.

3. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

Der Wortlaut der Verwendungsansprüche 1, 4 und 5 ist identisch mit dem Wortlaut der erteilten Ansprüche 1, 3 und 4. Der geänderte unabhängige Sachanspruch 2 basiert auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 2, der zusätzlich dadurch gekennzeichnet wurde, "daß die Gesamtmenge an Dioctylbutylamidotriazon in den fertigen kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem Bereich von 0,1 - 15,0 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 8,0 Gew.-% gewählt wird, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen". Dieses hinzugefügte technische Merkmal entstammt dem ursprünglichen Unteranspruch 7 und findet sich auch im erteilten Anspruch 6, wobei das Wort "vorteilhaft", welches im ursprünglichen Unteranspruch 7 und im erteilten Anspruch 6 in Zusammenhang mit der Konzentrationsangabe enthalten war, als Reaktion auf den Ladungsbescheid der Kammer gestrichen wurde.

Da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 2 durch Hinzufügen von ursprünglich offenbarten und hinsichtlich ihrer Grenzwerte genau definierten Mengenangaben beschränkt wurde, sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ als erfüllt. Die Parteien hatten hinsichtlich des Artikels 123(2) und (3) EPÜ keine Einwände.

4. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

4.1 Das Streitpatent ist allein wegen mangelnder Neuheit des Sachanspruchs 2 gegenüber Druckschrift (1) widerrufen worden. Einziger verbleibender Streitpunkt in diesem Beschwerdeverfahren ist somit die Neuheit im Hinblick auf diese Druckschrift, welche die Beschwerdegegner I und II auch im Beschwerdeverfahren ausschließlich anzogen.

4.2 Der Gegenstand des geltenden Sachanspruchs 2 betrifft kosmetische oder dermatologische Zubereitungen welche bezogen auf das Gesamtgewicht der fertigen Zubereitungen 4,4',4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester und 0,1 - 15,0 Gew.-% Dioctylbutamidotriazon enthalten.

4.3 Die von den Beschwerdegegnern I und II angezogene Druckschrift (1) offenbart in Anspruch 2 bereits Zusammensetzungen, welche zwei UV-Filter (a) und (b) enthalten, nämlich (a) Dioctylbutamidotriazon, bezeichnet als "Verbindung A" in Kombination mit (b) 4,4',4"-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester, in Druckschrift (1) als 2,4,6-Trianylino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin bezeichnet, das aus einer Liste von neun

weiteren UV-Filtern ausgewählt wird. Hinsichtlich der Konzentrationsangaben der beiden UV-Filter (a) und (b) findet sich auf Seite 3, Zeilen 39 bis 41 der Hinweis, dass kosmetische Präparate oder Zubereitungen die Verbindungen (a) und (b) "im allgemeinen zu 0,1 bis 15 Gew.-%" enthalten sind. Diese Mengenangabe betrifft somit grundsätzlich alle Ausführungsformen der Druckschrift (1) und ist der gleiche Mengenbereich, der in Anspruch 2 des Hauptantrages für Dioctylbutamidotriazon beansprucht ist. Um zum Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages zu gelangen, muss daher im patentrechtlichen Sinn lediglich in einer einzigen Liste, nämlich derjenigen der Komponente (b) des Anspruchs 1 der Druckschrift (1), ausgewählt werden. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages von Druckschrift (1) neuheitsschädlich getroffen.

- 4.4 Der Beschwerdeführer argumentierte, dass hinsichtlich der Mengenangabe und der Komponente aus zwei Listen auszuwählen sei, nämlich zum einen die Auswahl der spezifischen Verbindung 2,4,6-Triänilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazin (identisch mit dem beanspruchten 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) aus der Liste der Komponente (b) in Druckschrift (1) und zum anderen die Menge der Komponente (a), welche entweder im Bereich von 0,1 bis 15 Gew.-% oder außerhalb davon liegen könne.

Indessen ist festzustellen, dass die Mengenangabe in Druckschrift (1) zunächst für alle Ausführungsformen der Druckschrift (1) gilt und daher keine von der Zusammensetzung aus (a) und (b) unabhängige Liste

darstellt. Das Argument des Beschwerdeführers kann daher nicht überzeugen.

4.5 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 2 des Hauptantrages bereits im Stand der Technik gemäß Druckschrift (1) offenbart ist. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 gemäß Hauptantrag nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:

C. Rodríguez Rodríguez

J. Mercey