

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Dezember 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1426/12 - 3.3.10

Anmeldenummer: 01117897.7

Veröffentlichungsnummer: 1186288

IPC: A61K8/49, A61K8/895, A61Q17/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an unsymmetrisch substituierten Triazinderivaten und Organsiloxanen

Patentinhaber:

Beiersdorf AG

Einsprechende:

DSM Nutritional Products Ltd

Stichwort:

Lichtschutzformulierungen/Beiersdorf

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(a), 56

Schlagwort:

Alle Anträge: Erfindnerische Tätigkeit - naheliegende
Alternative

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1426/12 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 8. Dezember 2016

Beschwerdeführer: Beiersdorf AG
(Patentinhaber) Unnastraße 48
20253 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner: DSM Nutritional Products Ltd
(Einsprechender) Wurmisweg 576
4303 Kaiseraugst (CH)

Vertreter: Kurt, Manfred
DSM Nutritional Products Ltd
NBD/BP
Wurmisweg 576
4303 Kaiseraugst (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Juni 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1186288 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 1 186 288 zurückgewiesen worden war.
- II. Im Einspruchsverfahren war das Streitpatent in vollem Umfang wegen mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ), sowie mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) angegriffen worden.
- III. In ihrer Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung u.a. fest, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche nicht neu sei und dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß der damaligen Hilfsanträge ausgehend von den Druckschriften
- (1) EP-A-0 897 715 und
(2) DE-A-197 35 900
- als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- IV. Mit der Beschwerdebegründung von 11. Oktober 2012 reichte die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 1 bis 3 ein. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 8. Dezember 2016 zog sie ihren Hauptantrag, betreffend die erteilten Ansprüche, sowie den Hilfsantrag 1 zurück. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 wurden umbenannt in "Hauptantrag" und "Hilfsantrag 1".

Der Hauptantrag entsprach dem Hilfsantrag 2, auf welchem die angefochtene Entscheidung basierte. Er

enthielt 3 Ansprüche, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen aus
(a) einer oder mehreren UV-Filtersubstanzen,
gewählt aus der Gruppe

- 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin,
- 2,4-Bis-{{[3-(3-sulfonato)-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin Natriumsalz,
- 2,4-Bis-{{[3-(3-(2-propyloxy)-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin,
- 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-[4-(2-methoxyethyl-carboxyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin,
- 2,4-Bis-{{[4-(3-(2-propyloxy)-2-hydroxy-propyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-[4-(ethylcarboxyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin,
- 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(1-methyl-pyrrol-2-yl)-1,3,5-triazin,
- 2,4-Bis-{{[4-tris(trimethylsiloxy-silylpropyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin

und

(b) Dimethicone-diethylbenzalmalonate."

Der Hilfsantrag 3 enthielt 2 Ansprüche, wobei Anspruch 1 den folgenden Wortlaut aufwies:

"1. Lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen aus
(a) Aniso Triazin
und
(b) Dimethicone-diethylbenzalmalonate."

V. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die in Druckschrift (1), Beispiel 4, offenbarten Polymerfilter X nicht ausreichend definiert seien, so dass die Durchführung eines direkten Vergleichs nicht möglich gewesen sei. Dennoch zeigten Mischungen aus unsymmetrisch substituierten Triazinen wie Aniso Triazin mit Dimethicon-diethylbenzalmalonate, entsprechend den Komponenten (a) und (b) des Streitpatentes eine unerwartete Verbesserung hinsichtlich des Lösungsverhaltens und des erreichten Lichtschutzfaktors gegenüber den Einzelkomponenten. Da der Fachmann keine Veranlassung hatte, innerhalb der breiten Definition des Organosiloxans in Druckschrift (1) dasjenige auszuwählen, welches die Substituenten und die Kettenlänge des streitpatentgemäßen Dimethicon-diethylbenzalmalonates aufweise, beruhe der Gegenstand der Ansprüche aller Anträge auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) widersprach den Ausführungen der Beschwerdeführerin und brachte vor, dass die Beispiele der Beschwerdeführerin keinen fairen Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik darstellten und somit nicht geeignet seien, eine Verbesserung gegenüber diesem Stand der Technik zu belegen. Daher habe ausgehend von den Druckschriften (1) oder (2) die Aufgabe lediglich darin bestanden, eine Alternative bereitzustellen. Es sei aber naheliegend gewesen, als Organopolysiloxan auch Dimethicon-diethylbenzalmalonate einzusetzen, zumal

diese Verbindung unter die Definition des Polymerfiltes X der Druckschrift (1) falle und bereits als kommerziell erhältliches Produkt bekannt gewesen sei. Daher beruhe der Gegenstand der Ansprüche aller Anträge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags (eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2012 als "Hilfsantrag 2") oder hilfsweise auf der Grundlage des ersten Hilfsantrags (eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2012 als "Hilfsantrag 3") aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

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

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag und Hilfsantrag 1

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 betrifft eine lichtschutzwirksame Wirkstoffkombination "aus (a) Aniso Triazin und (b) Dimethicone-diethylbenzalmalonate" (siehe Paragraph IV *supra*).

Die Verbindung "Aniso Triazin" ist identisch mit 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin, der erstgenannten Verbindung in der Liste der Komponenten (a) in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag. Komponente (b) ist in

Anspruch 1 gemäß Hauptantrages und Hilfsantrag 1 jeweils nur Dimethicone-diethylbenzalmalonate.

Daher ist die gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 beanspruchte Kombination aus "(a) Aniso Triazin und (b) Dimethicone-diethylbenzalmalonate" bereits von Anspruch 1 des Hauptantrages mitumfasst, so dass im Folgenden zuerst nur auf die Patentierbarkeit des Gegenstandes des Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 eingegangen wird.

3. Angesichts der negativen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (siehe Punkt 4. *infra*) kann eine Entscheidung über die Neuheit und die Zulässigkeit der Änderungen, die im Übrigen nicht bestritten wurden, dahinstehen.

4. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

4.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 betrifft lichtschtzwirksame Wirkstoffkombinationen aus Aniso Triazin und einem Organopolysiloxan. Derartige Wirkstoffkombinationen sind bereits aus den Druckschriften (1) und (2) bekannt.

4.1.1 Druckschrift (1) offenbart kosmetische oder dermatologische Lichtschutzmittel, welche als UV-Filterkomponenten eine Kombination aus unsymmetrisch substituierten Triazinen und mit chromphoren Seitenketten substituierte Organopolysiloxane verwenden (siehe Druckschrift (1), Ansprüche 2 und 3). In Beispiel 4 wird als Triazin 2,4-Bis-{[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin, BEMPT, verwendet, welches identisch ist mit Aniso Triazin in Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 (siehe Druckschrift (1), Paragraph [0107]). Zusätzlich wird in den Beispielen ein Organopolysiloxan eingesetzt, welches als "Polymerfilter X" bezeichnet

wird. Dieser entspricht einem Organopolysiloxan gemäß dem allgemeinen Strukturschema I der Druckschrift (1) (siehe Paragraph [0039]). Die in Strukturschema I angegebenen Substituenten können u.a. auch die Bedeutung wie für die Substituenten des streitpatentgemäßen Dimethicon-diethylbenzalmalonate annehmen. Die chromophoren Gruppen Y sind identisch mit den Seitenketten von Dimethicon-diethylbenzalmalonate. R₁ und R₂ sind Ethylgruppen und das Verhältnis von Si-O-Einheiten, welche Chromophorgruppen Y tragen zu Si-O-Einheiten, welche keine Chromophorgruppen Y tragen beträgt etwa 1:15 (siehe Druckschrift (1), Paragraph [0106]). Die Reste R und R'' repräsentieren jeweils eine Methylgruppe, X und X' sind entweder organische Reste wie R und R'', oder aber Reste wie Y (siehe Seite 13, Zeilen 25 bis 26). Die Anzahl der wiederkehrenden Einheiten in Strukturschema I beträgt für r = 0-100 und für die Seitenketten tragenden Einheiten s = 0-20 (siehe Paragraph [0040]). Die Kettenlänge des in den Beispielen eingesetzten Polymerfilters X ist hingegen nicht angegeben.

- 4.1.2 Der Offenbarungsgehalt der Druckschrift (2) ist gleichzusetzen mit dem der Druckschrift (1), wobei sich hier die relevanten Passagen in den Ansprüchen 2 und 3, sowie auf Seite 8, Zeilen 45 bis 50 und 66 bis 68, Seite 15, Zeilen 33 bis 46 und in den Beispielen 10 und 13 finden.
- 4.1.3 Da der Offenbarungsgehalt der Druckschrift (2) nicht über denjenigen der Druckschrift (1) hinausgeht, geht die Kammer im Folgenden nur noch von Druckschrift (1) als nächstliegendem Stand der Technik aus.
- 4.2 Gemäß den Ausführungen der Beschwerdeführerin bestand die Aufgabe darin, ausgehend von Druckschrift (1) als

nächstliegendem Stand der Technik lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen zur Verfügung zu stellen, welche einen erhöhten Gehalt an unsubstituierten Triazinen und damit auch einen hohen Lichtschutzfaktor in den Lichtschutzzubereitungen aufweisen (siehe Streitpatent, Paragraph [0016]). Zusätzlich machte sie auch einen sandabweisenden Effekt geltend.

- 4.3 Zur Lösung dieser Aufgabe bietet das Streitpatent die lichtschutzwirksamen Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 an, in welchen als Organopolysiloxan Dimethicone-diethylbenzalmalonate, d.h. ein Organopolysiloxan mit einer Kettenlänge von etwa 60 Einheiten und einer bestimmten Anzahl an Seitengruppen A-B eingesetzt wird.
- 4.4 Als Beleg dafür, dass die in Punkt 4.2 *supra* genannte technische Aufgabe gelöst wird, bot die Beschwerdeführerin die im Prüfungsverfahren eingereichten Beispiele, sowie weitere mit der Beschwerdebegründung eingereichte Versuche an.
- 4.4.1 Die Beispiele aus dem Prüfungsverfahren, eingereicht mit Schriftsatz vom 6. Juni 2007 betreffen zwei kosmetische Rezepturen, anhand derer die sandabweisende Eigenschaft der Kombination aus Aniso Triazin und Dimethicone-diethylbenzalmalonate gegenüber einer ansonsten gleichen Zusammensetzung, aber ohne diese beiden Wirkstoffe gezeigt werden sollte.
- 4.4.2 Die am 11. Oktober 2012 mit der Beschwerdebegründung eingereichten Vergleichsversuche sollten dazu dienen, eine verbesserte Lichtschutzwirkung und ein verbessertes Lösungsverhalten einer Kombination aus Aniso Triazin und Dimethicone-diethylbenzalmalonate

gegenüber einer ansonsten gleichen Zusammensetzung, ohne Aniso Triazin zu belegen.

- 4.4.3 Druckschrift (1) offenbart jedoch in Beispiel 4 bereits eine Kombination von Aniso Triazin und Polymerfilter X, nämlich einem Organopolysiloxan, welches sich von dem streitpatentgemäß verwendeten Dimethicone-diethylbenzalmalonate nur durch eine nicht definierte Kettenlänge der wiederkehrenden Siloxaneinheiten unterscheidet. Da in den von der Beschwerdeführerin herangezogenen Beispiele aber kein Vergleich mit einer Kombination aus Aniso Triazin und einem weiteren Organopolysiloxan entsprechend des allgemeinen Strukturschemas I angestellt wurde, sondern mit einer Wirkstoffkombination, welche nur Aniso Triazin enthielt, stellen die Beispiele der Beschwerdeführerin keinen fairen Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik dar.
- 4.4.4 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Beispiele nicht dazu geeignet sind, eine Verbesserung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zu belegen, so dass die unter Punkt 4.2 *supra* genannte technische Aufgabe als nicht gelöst gilt.
- 4.5 Aus diesen Gründen ist die vorstehend in Punkt 4.2 *supra* angeführte Aufgabenstellung umzuformulieren. Ausgehend von Druckschrift (1) als nächstliegendem Stand der Technik liegt dem Streitpatent gemäß Hilfsantrag 1 somit lediglich die objektive Aufgabe zugrunde, alternative lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen bereitzustellen.
- 4.6 Die Druckschrift (1) offenbart bereits Organopolysiloxane mit einer theoretischen Kettenlänge

(r + s) von 0 bis 120 und einer theoretischen Anzahl von Seitenketten A-B (in Druckschrift (1) entsprechend Gruppe Y) von 1 bis 120 (siehe Paragraph 4.1.1 *supra*). Die gemäß Streitpatent angebotene Lösung, nämlich die Auswahl einer Kettenlänge von etwa 60 und einem bestimmten Gehalt an Seitenketten A-B, wie für Dimethicone-diethylbenzalmalonate, ist daher von der Offenbarung der Druckschrift (1) mitumfasst. Da diese Auswahl jedoch unkritisch ist, war es für den Fachmann naheliegend, zur Bereitstellung von weiteren Wirkstoffkombinationen innerhalb der Offenbarung der Druckschrift (1) auch Dimethicone-diethylbenzalmalonate, ein kommerziell erhältliches Organopolysiloxan auszuwählen. Der Fachmann wäre damit zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 gelangt, ohne erfinderisch tätig zu werden.

- 4.7 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass es auch bei der Aufgabenstellung der Bereitstellung einer Alternative nicht nahegelegen habe, innerhalb des in Druckschrift (1) offenbarten Bereiches ausgerechnet Dimethicone-diethylbenzalmalonate als Organopolysiloxan mit spezifischer Kettenlänge und spezifischem Gehalt an Seitenketten A-B auszuwählen.

Indessen ist festzustellen, dass es bei der technischen Aufgabenstellung, welche lediglich die Bereitstellung einer Alternative zum Stand der Technik betrifft, keines Hinweises auf die streitpatentgemäße Lösung im Stand der Technik bedarf, da die Lösung dieser Aufgabe lediglich das willkürliche Herausgreifen einzelner Verbindungen mit bestimmter Kettenlänge und einem bestimmten Gehalt an Seitenketten innerhalb der Lehre der Druckschrift (1) beinhaltet. Daher kann dieses Argument des Beschwerdegegners nicht durchgreifen.

- 4.8 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 eine naheliegende Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe darstellt, weshalb der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ nicht gewährbar ist.
5. Da der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 von Anspruch 1 des Hauptantrages voll umfasst ist (siehe Paragraph IV und 2. *supra*), gelten für den Anspruch 1 des Hauptantrages die gleichen Argumente und Schlussfolgerungen, wie für den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, mit der Folge, dass auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt