

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. April 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2039/21 - 3.3.10

Anmeldenummer: 16168021.0

Veröffentlichungsnummer: 3093007

IPC: A61K8/37, A61K8/44, A61K8/49,
A61Q17/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

OCTOCRYLENFREIES SONNENSCHUTZMITTEL ENTHALTEND
DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYLHEXYLBENZOAT

Patentinhaberin:

Beiersdorf AG

Einsprechende:

BASF SE
L'OREAL
DSM Nutritional Products AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Hilfsantrag - Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0448/98, T 0093/83, T 0600/13

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2039/21 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 29. April 2024

Beschwerdeführerin: BASF SE
(Einsprechende 1) Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdeführerin: L'OREAL
(Einsprechende 2) 14 rue Royale
75008 Paris (FR)

Vertreter: Cabinet Nony
11 rue Saint-Georges
75009 Paris (FR)

Beschwerdegegnerin: Beiersdorf AG
(Patentinhaberin) Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg (DE)

Vertreter: Beiersdorf AG
Patentabteilung
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** DSM Nutritional Products AG
(Einsprechende 3) Wurmisweg 576
4303 Kaiseraugst (CH)

Korrespondenzadresse: DSM Nutritional Products AG
Patent Department
Wurmisweg 576
4303 Kaiseraugst (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3093007 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. September 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka
Mitglieder: A. Zellner
 F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 3 093 007 in geänderter Form aufrechtzuerhalten (Artikel 101(3) (a) EPÜ).
- II. Gegen die Erteilung des Patents wurden drei Einsprüche eingelegt auf der Grundlage des Artikels 100(a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ), des Artikels 100(b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit sowie des Artikels 100(c) EPÜ wegen unzulässiger Änderungen.
- III. Im Einspruchsverfahren verteidigte die Patentinhaberin ihr Patent in geänderter Form. Die Einspruchsabteilung erachtete den im ihr vorliegenden Hauptantrag beanspruchten Gegenstand als für den Fachmann ausführbar offenbart (Artikel 100(b) EPÜ). Der Antrag erfülle auch die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Zudem erachtete die Einspruchsabteilung den beanspruchten Gegenstand als neu, insbesondere sei eine offenkundige Vorbenutzung nicht erwiesen (Artikel 54 EPÜ). Schließlich beruhe die beanspruchte kosmetische Zubereitung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, und zwar unter Berücksichtigung der technischen Lehre des Dokuments D1 als nächstliegendem Stand der Technik (Artikel 56 EPÜ).
- IV. Gegen diese Entscheidung wurden von den Einsprechenden 1 und 2 Beschwerden eingelegt.

Die Beschwerdeführerin 1 (Einsprechende 1) begründete ihre Beschwerde damit, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, für den

im Hauptantrag beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen (Artikel 56 EPC).

Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende 2) begründete ihre Beschwerde damit, dass der Gegenstand des Hauptantrags entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht neu sei (Artikel 54 EPÜ), sowie dass er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ).

Die Einspruchsgründe unter Artikel 100(b) und (c) wurden von den Beschwerdeführerinnen im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt.

V. Die Einsprechende 3 hat im Beschwerdeverfahren keine Eingaben gemacht.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK informierte die Kammer die Parteien über ihre vorläufige Auffassung der Rechts- und Sachlage, und insbesondere darüber, welche Punkte hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegebenenfalls während der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein würden.

VII. Am 29. April 2024 fand eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

VIII. Der Hauptantrag (von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Form) hat einen unabhängigen Anspruch, der den folgenden Wortlaut hat:

"1. Kosmetische Zubereitung enthaltend eine UV-Filterkombination aus

- a) *Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate (INCI: Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate),*
- b) *2,4,6-Tris-[anilino-(p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy)]-1,3,5-triazin (INCI: Ethylhexyl Triazone),*
- c) *ein oder mehreren Salicylaten gewählt aus der Gruppe der Verbindungen 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoat (INCI: Ethylhexyl Salicylate) und 3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-hydroxybenzoat (INCI: Homosalate), wobei die Gesamtmenge an Salicylaten c) in der Zubereitung von 3 bis 15 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, beträgt,*
- d) *2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze, wobei die Zubereitung kein Titandioxid, Zinkoxid, 4-Methoxyzimtsäureisoamylester und kein 4-Methoxyzimtsäureethylhexylester enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein oder mehrere Alkandiole aus der Gruppe der Verbindungen 1,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol enthält."*

IX. Hilfsantrags 1 hat ebenfalls einen einzigen unabhängigen Anspruch, der den folgenden Wortlaut hat (Hervorhebung durch die Kammer):

"Kosmetische Zubereitung enthaltend eine UV-Filterkombination aus

- a) *Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate (INCI: Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate),*
- b) *2,4,6-Tris-[anilino-(p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy)]-1,3,5-triazin (INCI: Ethylhexyl Triazone),*
- c) *ein oder mehreren Salicylaten gewählt aus der Gruppe der Verbindungen 2-Ethylhexyl 2-*

hydroxybenzoat (INCI: Ethylhexyl Salicylate) und 3,3,5-Trimethylcyclohexyl 2-hydroxybenzoat (INCI: Homosalate), wobei die Gesamtmenge an Salicylaten c) in der Zubereitung von 3 bis 15 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, beträgt,

- d) *2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze, wobei die Zubereitung kein Titandioxid, Zinkoxid, 4-Methoxyzimtsäureisoamylester und kein 4-Methoxyzimtsäureethylhexylester enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein oder mehrere Alkandiole aus der Gruppe der Verbindungen 1,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol **sowie Silica Dimethyl Silylate** enthält."*

X. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: DE 10 2004 052 833 A1
D8: EP 1 752 135 A1
D11: EP 1 281 390 A2
D16: Vergleichsversuch, eingereicht von der Patentinhaberin am 4. Oktober 2019
D19: Supplemental experimental report, eingereicht am 15. September 2020
D23: Vergleichsversuch mit DE102004052833 (D1), Beispiel 12, eingereicht am 26. April 2021
D26: Supplemental experimental report, eingereicht am 19. Januar 2022
D31: Anlage 1 "Tabelle 1: Zusammensetzungen mit verschiedenen Diolen", eingereicht am 17. Januar 2022
D32: Anlage 2 "Tabelle 2: Zusammensetzungen mit verschiedenen Glycerinkonzentrationen bei unterschiedlichen 1,2-Hexandiol-Konzentrationen", eingereicht am

17. Januar 2022
- D33: Anlage 3 "Tabelle 3: Ergebnisse des Sandanhaftungstests für die Zusammensetzung aus Anlage 1 (unterschiedliche Diole)", eingereicht am 17. Januar 2022
- D34: Anlage 4 "Balkendiagramme aus Sandanhaftungstests", eingereicht am 17. Januar 2022
- D35: Anlage 5 "Fotographische Aufnahmen der Emulsionen der Beispiele 1 bis 5", eingereicht am 17. Januar 2022
- D36: Anlage 6 "Tabelle 4: Analyse der Werte aus den Sandanhaftungstests mit den Testformulierungen Patent_Sun#136 und Patent_Sun#138 aus D16", eingereicht am 17. Januar 2022
- D37: Anlage 7 "Balkendiagramm mit den Sandhaftungswerten von Patent_Sun#136 und Patent_Sun#138 aus Tabelle 4 (korrigiert)", eingereicht am 17. Januar 2022
- D38: Anlage 8 "Balkendiagramm mit den Sandhaftungswerten von Patent_Sun#136 und Patent_Sun#138 nach D16", eingereicht am 17. Januar 2022
- D39: Anlage 9 "Balkendiagramm mit den Sandanhaftungswerten von Patent_Sun#136 und Patent_Sun#138 aus Tabelle 4 bezogen auf Menge Sand pro Platte (g/25 cm²)", eingereicht am 17. Januar 2022
- D40: Anlage 10 "Mathematische Berechnung des rechtwinkligen Dreiecks der Rutschvorrichtung", eingereicht am 17. Januar 2022
- D41: Anlage 11 "Tabelle 5: Ergebnisse der Sandanhaftungstests für die Zusammensetzungen, eingereicht am 17. Januar 2022
- D42: Anlage 12 "Balkendiagramm

Sandanhaftungstests aus Anlage 11",
eingereicht am 17. Januar 2022

XI. In ihren Beschwerdebegründungen und im weiteren Verfahren brachten die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen folgendes vor:

Die Beschwerdeführerin 1 erachtet die kosmetische Zubereitung der vorliegenden Anträge nicht als erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ. Ihrer Ansicht nach stellt Dokument D1 den nächstliegenden Stand der Technik dar, von dem sich die beanspruchte Zubereitung durch die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Alkandiole unterscheidet (Hauptantrag), bzw. zusätzlich durch die Anwesenheit von Silica Dimethyl Silylate (Hilfsantrag). Durch die Unterscheidungsmerkmale würden jedoch keine besonderen technischen Wirkungen hervorgerufen, wie durch die Dokumente D31 bis D42 nachgewiesen wurde. Daher liege die gelöste technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung alternativer kosmetischer Zusammensetzungen, deren anspruchsgemäße Lösung dem Fachmann durch die Dokumente D1, D8 sowie D11 nahegelegt werde.

Die Beschwerdeführerin 2 brachte zudem vor, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht neu sei (Artikel 54 EPÜ). Sie machte diesbezüglich eine durch Dokument D4 gestützte Vorbenutzung geltend. Einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit begründete sie auf die Offenbarungen der Dokumente D1 bzw. D8 als jeweils möglichen nächstliegenden Stand der Technik. Auch sie definierte die tatsächlich gelöste objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung alternativer Zubereitungen, deren anspruchsgemäße Lösung dem Fachmann insbesondere durch die technische Lehre der

Dokumente D1, sowie D8, D9 und D10 nahegelegt werde.

XII. In ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründungen und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im Wesentlichen folgendes vor:

Die Zubereitung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags sei neu. Insbesondere werde durch das Vorbringen der Beschwerdeführerin 2 keine öffentliche Vorbenutzung nachgewiesen. Auch erfülle der Antrag das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ. Die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, Dokument D1, gelöste technische Aufgabe sei in der Bereitstellung verbesserter Sonnenschutzzubereitungen zu sehen, die sich insbesondere durch einer geringere Sandanhaftung auszeichneten. Dies werde durch Dokument D16 nachgewiesen. Darüber hinaus enthalte Anspruch 1 des Hilfsantrags ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber Dokument D1, das ebenfalls zu einer Verringerung der Sandanhaftung der beanspruchten Zubereitungen führe. Die Beschwerdegegnerin verwies hierzu auf die Ergebnisse des Dokuments D23. Dem Fachmann sei aus dem Stand der Technik der Zusammenhang zwischen den Unterscheidungsmerkmalen (der Anwesenheit der anspruchsgemäßen Dirole bzw. zusätzlich von Silica Dimethyl Silylate) und einer Verringerung der Sandanhaftung nicht bekannt gewesen. Deshalb werde die technische Aufgabe in erfinderischen Weise gelöst.

XIII. Die Schlussanträge der Parteien sind wie folgt:

Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 (Einsprechende 1 und 2) beantragen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 3 093 007.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit der Beschwerdeerwiderung vom 12. Mai 2022 eingereichten Hilfsantrags 1.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPC)

2. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass Dokument D1 den nächstliegenden Stand der Technik darstelle. Ihrer Ansicht nach unterschieden sich die beanspruchten Zubereitungen von den Zubereitungen gemäß der Formulierungen 7, 12 und 18 des Dokuments D1 dadurch, dass sie zusätzliche Alkandiole enthielten. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung werde hierdurch eine statistisch signifikante Verringerung der Sandanhaftung bewirkt, und die tatsächlich gelöste technische Aufgabe sei deshalb in der Bereitstellung von Sonnenschutzformulierungen mit verbesserten Eigenschaften bezüglich der Sandanhaftung zu sehen. Die vorgeschlagene Lösung beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Zusammenhang zwischen den anspruchsgemäß enthaltenen Diolen und einer damit verbundenen reduzierten Sandanhaftung aus dem Stand der Technik nicht bekannt gewesen sei. Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin erfülle daher die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.
3. Dem widersprachen die Beschwerdeführerinnen.

- 3.1 Die Beschwerdeführerin 1 argumentierte ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D1. Wie die Einspruchsabteilung sah sie das Unterscheidungsmerkmal zwischen der gemäß Hauptantrag beanspruchten Zubereitung und den Zubereitungen 7, 12 und 18 aus D1 in der Anwesenheit bestimmter Alkandiole. Die Beschwerdeführerin 1 sah jedoch keine damit verbundene technische Wirkung, da eine solche im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung durch Dokument D16 nicht glaubhaft nachgewiesen worden sei. Sie verwies hierzu auf die Ergebnisse eigener Versuche in den Dokumenten D31, D33, D34 und D40. Damit werde gezeigt, dass durch die Verwendung der anspruchsgemäßen Alkandiole keine Verbesserung hinsichtlich der Sandanhaftung erzielt werden könne. Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten experimentellen Daten (Dokument D16) argumentiert die Beschwerdeführerin 1, dass der darin beobachtete Unterschied bezüglich der Sandanhaftung von den verwendeten Mengen an Glycerin sowie an 1,2-Hexandiol abhängen, und nicht lediglich von der Anwesenheit des Alkandiols. Dies werde durch die Dokumente D32, D35 und D41 belegt. Diese Dokumente belegten auch, dass die anspruchsgemäßen Zubereitungen teilweise nicht stabil seien. Des Weiteren brachte die Beschwerdeführerin 1 unter Verweis auf die Dokumente D36 bis D39 vor, die Ergebnisse gemäß Dokument D16 seien auch deshalb nicht aussagekräftig, weil die darin angegebenen Standardabweichungen fehlerhaft seien.
- 3.2 Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte sowohl ausgehend von Dokument D8 als auch von D1 als nächstliegendem Stand der Technik.

Ausgehend von D1 (Zubereitungen 7, 12 und 18) sah sie das Unterscheidungsmerkmal ebenfalls in der Anwesenheit

bestimmter Alkandiole. Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte, gestützt auf die in den Dokumenten D19 und D26 angeführten experimentellen Daten, dass mit dem Unterscheidungsmerkmal keine technische Wirkung verbunden sei, und dass die gelöste objektive technische Aufgabe gegenüber D1 daher lediglich in der Bereitstellung von alternativen Zubereitungen zu sehen sei. Sie beanstandete insbesondere, dass die Vergleichsversuche gemäß D16 auch deshalb nicht aussagekräftig seien, weil die hierzu beschriebene Vorrichtung, die bereits im Streitpatent fehlerhaft offenbart werde, nicht nacharbeitbar sei. Die anspruchsgemäßen kosmetischen Zubereitungen seien dem Fachmann durch die technische Lehre der Dokumente D1 selbst, sowie auch durch D8, D9 und D10 nahegelegt.

Gegenüber der Offenbarung des Dokuments D8, insbesondere der O/W Emulsion 24 auf den Seiten 11 bis 12 des Dokuments, unterscheide sich eine Zubereitung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Anwesenheit der beiden Komponenten d) (2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze) sowie b) (Ethylhexyl Triazone). Durch diese Merkmalen werde jedoch keine technische Wirkung hervorgerufen, wie durch Dokument D19 bestätigt. Daher sei die gegenüber D8 tatsächlich gelöste technische Aufgabe ebenfalls lediglich in der Bereitstellung von alternativen Zubereitungen zu sehen. Hinweise zur Bereitstellung der anspruchsgemäßen Zubereitungen entnehme der Fachmann bereits dem Dokument D8 selbst.

4. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Einklang mit der Einspruchsabteilung ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D1 als nächstliegendem Stand der Technik. Sie erachtete keines der von den Beschwerdeführerinnen eingereichten Dokumente D19, D26, D31 bis D42 für überzeugend, um die Ergebnisse gemäß

Dokument D16 zu widerlegen. Insbesondere würden in den von den Beschwerdeführerinnen vorgelegten Versuchen andere Messmethoden verwendet, somit sei eine Vergleichbarkeit nicht gegeben. Demgegenüber werde durch Dokument D16 gezeigt, dass die Zugabe anspruchsgemäßer Alkandiole zu einer Zubereitung gemäß D1 eine Verbesserung hinsichtlich der Sandanhaftung mit sich bringe. Da dieser Zusammenhang aus dem Stand der Technik nicht bekannt sei, liege erfinderische Tätigkeit vor.

Hinsichtlich Dokument D8 als nächstliegendem Stand der Technik brachte die Beschwerdegegnerin vor, die von der Beschwerdeführerin 2 herangezogenen experimentellen Daten seien nicht aussagekräftig, da sich die Zubereitungen der jeweiligen Versuchsreihen in 6 bzw. 8 Merkmalen von den Zubereitungen gemäß Dokument D8 unterscheiden. Somit werde keineswegs nachgewiesen, dass durch die Unterscheidungsmerkmale keine technische Wirkung hervorgerufen werde. Zudem eigne sich das Dokument weniger als nächstliegender Stand der Technik, auch aufgrund der größeren Anzahl an Unterscheidungsmerkmalen gegenüber den beanspruchten kosmetischen Zubereitungen.

5. Die Kammer kommt zu folgendem Ergebnis:

Das Streitpatent

5.1 Das Streitpatent beschäftigt sich mit kosmetischen Zubereitungen, insbesondere Sonnenschutzmitteln, die eine bestimmte UV-Filterkombination enthalten und die bevorzugt frei von Octocrylen sind. Die bevorzugt für den Einsatz an Stränden verwendeten Sonnenschutzmittel sollen einen hohen Lichtschutzfaktor aufweisen, und zudem zu einer geringen Sandanhaftung auf der Haut

führen (siehe die Absätze [0001], [0006] und [0009] sowie [0050] bis [0054]). Zur Lösung dieser Probleme wird gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags eine kosmetische Zubereitung vorgeschlagen, die neben einer bestimmten UV-Filterkombination noch ein oder mehrere Alkandiole enthält, die aus einer Gruppe mit fünf Verbindungen ausgewählt werden.

Der nächstliegende Stand der Technik

- 5.2 Alle Parteien stimmen mit der Einspruchsabteilung dahingehend überein, dass sich Dokument D1 als nächstliegender Stand der Technik eignet. Die Kammer schließt sich dieser Auffassung an. Das Dokument betrifft, wie das Streitpatent, Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Auch sind diese ebenfalls bevorzugt frei von Octocrylen. Schließlich erwähnt das Dokument D1, dass die offenbarten Zubereitungen nicht klebrig sowie nicht fettig-schmierig seien (siehe insbesondere die Absätze [0006] und [0011]). Die Zubereitungen 7, 12 und 18 des Dokuments D1 kommen denen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags am nächsten. Dies war unstrittig.

Von der Beschwerdeführerin 2 wurde alternativ auch Dokument D8 als möglicher nächstliegender Stand der Technik vorgeschlagen. Allerdings beruht, wie nachstehend erläutert, der beanspruchte Gegenstand ausgehend von dem auch von der - unterliegenden - Beschwerdegegnerin vorgeschlagenen Dokument D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass sich eine zusätzliche Beurteilung unter Berücksichtigung von D8 als nächstliegendem Stand der Technik erübrigt.

Das Unterscheidungsmerkmal

- 5.3 Einigkeit zwischen den Parteien bestand darin, dass sich eine Zubereitung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags von den im Dokument D1 offenbarten Zubereitungen 7, 12 oder 18 dadurch unterscheidet, dass sie "... ein oder mehrere Alkandiole aus der Gruppe der Verbindungen 1,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol ..." enthält. Die Kammer schließt sich dieser Beurteilung an.

Die technische Aufgabe

- 5.4 Uneinigkeit zwischen den Parteien bestand darin, welche technische Wirkung durch das Unterscheidungsmerkmal hervorgerufen wird.
- 5.5 Nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen seien die Ergebnisse gemäß Dokuments D16 nicht überzeugend, wohingegen aus den Dokumenten D19, D26 sowie D31 bis D42 hervorgehe, dass durch das Unterscheidungsmerkmal keine besondere technische Wirkung erzielt werde.
- 5.6 Die Beschwerdegegnerin erachtete die Daten gemäß Dokument D16 für ausreichend, um eine technische Wirkung zu belegen. Diese sah sie in der Verbesserung der beanspruchten Zubereitungen hinsichtlich der Sandanhaftung. Dahingegen erachtete die Beschwerdegegnerin ihrerseits die Ergebnisse gemäß der Dokumente D19, D26 sowie D31 bis D42 für nicht aussagekräftig.
- 5.7 Die Kammer gelangt zu der Auffassung, dass durch die vorgelegten Dokumente nicht gezeigt wurde, dass durch die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Alkandiole eine Verbesserung der Zubereitungen hinsichtlich ihrer Sandanhaftung erzielt wird. Die Gründe hierfür sind die

folgenden:

- 5.7.1 Das Streitpatent selbst offenbart zwar, dass die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Alkandiole vorteilhaft ist, jedoch wird nicht offenbart, worin diese Vorteile liegen (siehe Absatz [0041]). In der Beschreibung werden mehrere technische Probleme angesprochen (siehe die Absätze [0004] bis [0008] und insbesondere [0009]). Es wird jedoch nicht offenbart, dass sich die Offenbarung gemäß Absatz [0041] speziell auf die Aufgabe einer Verminderung der Sandanhaftung bezieht. Auch die experimentellen Daten des Streitpatents lassen keinen Zusammenhang erkennen zwischen der Anwesenheit der anspruchsgemäßen Alkandiole und einer Verbesserung der Zubereitungen hinsichtlich ihrer Sandanhaftung. In der Tabelle im Absatz [0054] des Streitpatents werden zwar zwei Zubereitungen hinsichtlich dieser Eigenschaft verglichen, diese Zubereitungen unterscheiden sich jedoch lediglich dadurch, dass sie Octocrylene enthalten (Nanocto:279m), oder nicht (Nanocto:278m). Dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.
- 5.7.2 Die Beschwerdegegnerin hat hinsichtlich einer technischen Wirkung auf Dokument D16 verwiesen. Ihrer Ansicht nach zeige dieses Dokument, dass eine ein anspruchsgemäßes Alkandiol, nämlich 1,2-Hexandiol, enthaltende Zubereitung gegenüber einer Zubereitung, die kein derartiges Alkandiol enthält, eine geringere Sandanhaftung aufweist.
- 5.7.3 Dieses Vorbringen überzeugt nicht.
- a) Im Dokument D16 werden zwei kosmetische Zubereitungen hinsichtlich ihrer Sandanhaftungseigenschaften verglichen. Die beiden untersuchten Zubereitungen, PATENT_SUN 136 und

PATENT_SUN 138, unterscheiden sich durch ihren Gehalt an Glycerin (8,00 Masse-% bzw. 4,00 Masse-%), und dadurch, dass die Zubereitung PATENT_SUN 138 einen Anteil von 4,00 Masse-% an 1,2-Hexandiol enthält, während diese Verbindung in der Zubereitung PATENT_SUN 136 nicht enthalten ist. Bei der Zubereitung PATENT_SUN 138 handelt es sich um eine anspruchsgemäße Zubereitung, mit Zubereitung PATENT_SUN 136 wurde gemäß D16 die Rezeptur 12 des Dokuments D1 nachgestellt.

- b) Für die Bestimmung der Sandanhaftung werden die beiden Zubereitungen als Emulsionen jeweils auf Platten aufgetragen und Sand im Überschuss auf die getrockneten Emulsionen aufgebracht. Nach dem Gleiten über eine Rutschvorrichtung ließ man die Platten aufstoßen, und es wurde bestimmt, wie viel Sand auf den Platten verblieb, und wieviel lose anhaftender Sand durch den Aufprall entfernt wurde (siehe die Beschreibung "In-vitro Sandanhaftung" auf Seite 2 von D16).
- c) Auf Seite 3 des Dokuments D16 werden die Ergebnisse von je 10 durchgeführten Versuchen für beide Zubereitungen angeführt. Bei der Zubereitung PATENT_SUN 138 (anspruchsgemäß) wird ein Durchschnittswert für die Sandanhaftung von 23,3000 mg/cm² angegeben, für die Zubereitung PATENT_SUN 136 (gemäß D1) ein Wert von 24,8360 mg/cm². Die Beschwerdegegnerin folgert hieraus, dass eine anspruchsgemäße Zubereitung, die 1,2-Hexandiol enthält, zu einer geringeren Sandanhaftung führt (23,3000 mg/cm²), als eine Zubereitung gemäß D1 (24,8360 mg/cm²).

- d) Die Kammer folgt dieser Auffassung nicht. In der tabellarischen Aufstellung der Messergebnisse auf Seite 3 des Dokuments wird in der letzten Spalte neben dem Durchschnittswert der für die Sandanhaftung der beiden Zubereitungen gemessenen Werte ($24,8360 \text{ mg/cm}^2$ und $23,3000 \text{ mg/cm}^2$) eine "Standardabweichung" angegeben. Die Darstellung in der Tabelle lässt vermuten, dass es sich hierbei um die für den Mittelwert der Sandanhaftung relevanten Standardabweichung handelt. Der Durchschnittswert für die anspruchsgemäße Zubereitung von $23,3000 \text{ mg/cm}^2$ würde sich bei einer Standardabweichung von $0,0278$ tatsächlich vom Durchschnittswert für eine Zubereitung gemäß D1 von $24,8360 \text{ mg/cm}^2$ bei einer Standardabweichung von $0,0306$ unterscheiden. Hierauf bezog sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Argumentation bezüglich einer technischen Wirkung.
- e) Jedoch handelt es sich bei den angegebenen Standardabweichungen nicht, wie anhand der Darstellung in der Tabelle zu erwarten wäre, um die Standardabweichung zum Mittelwert Sandanhaftung in mg/cm^2 . Vielmehr handelt es sich, wie von der Beschwerdeführerin 1, gestützt auf die Dokumente D36 und D37, vorgebracht, um die Standardabweichung zum Mittelwert der Masse des auf den Platten nach dem Abklopfen über die Rutschvorrichtung verbleibenden Sands in g/25 cm^2 (Spalte 3 der Tabelle auf Seite 3 des Dokuments D16). Dahingegen beträgt die Standardabweichung zu den Mittelwerten Sandanhaftung in mg/cm^2 $1,224$ für den Wert für PATENT_SUN 136 (gemäß D1) von $24,8360$ bzw. $1,112$ für den Wert von PATENT_SUN 138 (Anspruchsgemäß) von $23,3000$ (siehe Dokument D36). Dieses Vorbringen als solches wurde von der Beschwerdegegnerin nicht

bestritten.

- f) Die Beschwerdegegnerin hat mit Schreiben vom 23. April 2024 weitere Informationen bezüglich *"Koinzidenzintervall (95%) für die in D16 untersuchten Proben"* vorgelegt. Hiermit sollte gezeigt werden, dass sich die im Dokument D16 offenbarten Ergebnisse der beiden Proben PATENT_SUN 136 (gemäß D1) und PATENT_SUN 136 (gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags) signifikant unterscheiden. Im Laufe der mündlichen Verhandlung wurden von der Beschwerdegegnerin keine über den Inhalt des Dokuments hinausgehende Erläuterungen vorgebracht.
- g) Die Berücksichtigung der Standardabweichung ist der von den Beschwerdekammern anerkannte Maßstab bei der Berücksichtigung von Vergleichsversuchen (siehe beispielsweise T 448/98, Punkt 3.6.3 der Entscheidungsgründe, T 93/83, Punkt 4.5 der Entscheidungsgründe, T 600/13, Punkt 7.3.2 der Entscheidungsgründe). Von der Beschwerdegegnerin wurde nicht bestritten, dass die Berechnungen der Standardabweichungen durch die Beschwerdeführerin (siehe die Dokumente D36 und D37) hinsichtlich der im Dokument D16 angegebenen Ergebnisse korrekt sind. Auch wurde nicht bestritten, dass die Messwerte für die Sandanhaftung der untersuchten Zubereitungen unter Berücksichtigung der Standardabweichungen überlappen. Auch die im Schreiben vom 23. April 2024 vorgebrachten, aber im Laufe der mündlichen Verhandlung nicht näher erläuterten Behauptungen können dies nicht entkräften, zudem die Angabe von Koinzidenzintervallen kein üblicher Maßstab der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist.

h) Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass sich eine durch das Unterscheidungsmerkmal der Gegenwart eines der genannten Alkandiole hervorgerufene technische Wirkung durch Dokument D16 nicht belegen lässt. Vielmehr ergibt sich durch Vergleich der Durchschnittswerte der Sandanhaftung unter Berücksichtigung der zugehörigen Werte für die Standardabweichung ein deutliche Überlappung der ermittelten Werte und somit kein erkennbarer Unterschied, wie von der Beschwerdeführerin 1 unter Verweis auf die im Dokument D37 offenbarten Balkendiagramme vorgebracht wurde. Auch die Ergebnisse dieser Darstellung gemäß D37 an sich wurden von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

5.7.4 Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass eine technische Wirkung, beruhend auf der Anwesenheit von Alkandiolen aus der Gruppe der Verbindungen 1,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol, bereits aus den genannten Gründen weder nachgewiesen, noch in anderer Weise glaubhaft gemacht wurde. Daher ist es für die vorliegende Entscheidung unwesentlich, ob auch die weiteren von den Beschwerdeführerinnen vorgebrachten Argumente und experimentellen Nachweise die von der Beschwerdegegnerin unter Verweis auf D16 behaupteten Schlussfolgerungen zu widerlegen vermögen.

5.8 Da aus den vorstehend genannten Gründen eine durch das Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Offenbarung des Dokuments D1 hervorgerufene technische Wirkung nicht glaubhaft gemacht wurde, ist die technische Aufgabe lediglich darin zu sehen, eine Alternative zu den im Dokument D1 offenbarten kosmetischen Zubereitungen bereitzustellen.

Die anspruchsgemäße Lösung

- 5.9 Gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die beanspruchte Zubereitung "... ein oder mehrere Alkandiole aus der Gruppe der Verbindungen 1,2-Pentandiol, 1,2-Hexandiol, 1,2-Octandiol, 1,2-Decandiol, 2-Methyl-1,3-propandiol ..." enthält. Die Kammer ist davon überzeugt, dass eine anspruchsgemäße Zubereitung das gestellte Problem löst. Dies wurde von den Beschwerdeführerinnen auch nicht in Frage gestellt.

Das Naheliegen der anspruchsgemäßen Lösung

- 5.10 Dokument D1 offenbart, dass die kosmetischen Zubereitungen in der Wasserphase vorteilhaft übliche kosmetische Hilfsstoffe enthalten (siehe Absatz [0049]). Hierbei wird beispielhaft auf Alkohole, insbesondere solche niedriger C-Zahl, vorzugsweise unter anderem auf Diole niedriger C-Zahl verwiesen. Unbestritten handelt es sich bei den im Anspruch 1 angeführten Alkandiolen um Diole niedriger C-Zahl. Somit wird dem Fachmann bereits durch die Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik, Dokument D1, die Bereitstellung von alternativen kosmetischen Zubereitungen empfohlen, die neben den in den Beispielen 7, 12 und 18 enthaltenen Bestandteilen auch Diole niedriger C-Zahl aufweisen. Ebenso wird die Verwendung eines anspruchsgemäßen Alkandiols dem Fachmann auch, wie von der Beschwerdeführerin 2 vorgebracht, durch Dokument D8 nahegelegt (siehe insbesondere die O/W-Emulsion 24 auf Seite 11, Zeile 49, des Dokuments). Somit gelangt der Fachmann ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments D1 ohne erfinderisch tätig werden zu müssen zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Die beanspruchte

Lösung der gestellten technischen Aufgabe beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 5.11 Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, auch die Bereitstellung von alternativen Zubereitungen beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, da dem Fachmann nicht nahegelegt werde, Bestandteile der in D1 beispielhaft offenbarten Zubereitungen gegen bestimmte Alkandiole auszutauschen, überzeugt nicht. Insbesondere besteht die Lösung der gestellten technischen Aufgabe nicht darin, bestimmte Bestandteile der in D1 offenbarten Zubereitungen auszutauschen, sondern darin, bestimmte Verbindungen zuzusetzen, und zwar unabhängig davon, ob andere dabei nicht mehr enthalten sind. Dieses Vorgehen wird dem Fachmann jedoch, wie vorstehend erläutert, sowohl durch D1 als auch durch D8 nahegelegt.
- 5.12 Da die anspruchsgemäße Lösung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht, ist der Hauptantrag bereits aus diesem Grund nicht gewährbar. Eine Erörterung der Neuheit erübrigt sich daher.

Hilfsantrag - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPC)

6. Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die beanspruchte kosmetische Zubereitung zusätzlich "*Silica Dimethyl Silylate*" enthält.
7. Die Parteien stimmten dahingehend überein, dass Dokument D1, insbesondere Zubereitung 12, den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die Kammer schließt sich dieser Auffassung an.

8. Ebenfalls unbestritten war, dass sich die Zubereitungen gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags im Gegensatz zum Hauptantrag von Zubereitung 12 aus D1 zusätzlich darin unterscheiden, dass sie Silica Dimethyl Silylate enthalten.

9. Die Beschwerdegegnerin brachte unter Verweis auf Dokument D23 vor, dass sich eine Silica Dimethyl Silylate enthaltende Zubereitung hinsichtlich ihrer Sandanhaftungseigenschaften positiv von Zubereitung 12 des Dokuments D1 unterscheide. Daher sei das gelöste technische Problem in der Bereitstellung einer verbesserten kosmetischen Zubereitung zu sehen. Da der Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von Silica Dimethyl Silylate in einer Zubereitung gemäß Dokument D1 und der dadurch hervorgerufenen verringerten Sandanhaftung aus dem Stand der Technik nicht bekannt sei, beruhe die vorgeschlagene Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit.

10. Dieses Vorbringen überzeugt nicht. Zunächst ist festzustellen, dass dem Streitpatent selbst kein Hinweis darauf zu entnehmen ist, welche technische Wirkung mit der Anwesenheit von Silica Dimethyl Silylate hervorgerufen werden soll. Gemäß Absatz [0033] des Streitpatents handelt es sich hierbei um einem Füllstoff. Im Absatz [0034] wird lediglich allgemein offenbart, dass erfindungsgemäße Zubereitungen bevorzugt seien, die Silica Dimethyl Silylate enthalten. Ein Zusammenhang mit einer verringerten Sandanhaftung wird jedoch nicht hergestellt.

Des Weiteren ist festzustellen, dass keine der im Dokument D23 untersuchten Zubereitungen ein Diol, insbesondere ein anspruchsgemäßes Alkandiol, enthält. Von der Beschwerdegegnerin wurde bei der Diskussion des

Hauptantrags jedoch vorgetragen, dass gerade dieses Merkmal für die technische Wirkung der Verringerung der Sandanhaftung verantwortlich sei. Die Kammer ist daher nicht davon überzeugt, dass sich die im Dokument D23 offenbarten Werte, die durch Untersuchung von Zubereitungen ohne die genannten Diole erhalten wurden, auch auf Zubereitungen übertragen lassen, die zudem anspruchsgemäße Alkandiole enthalten. Deshalb kann Dokument D23 nicht dazu dienen, die technische Wirkung einer Verbesserung hinsichtlich der Sandanhaftung anspruchsgemäßer Zubereitungen gegenüber Zubereitung 12 des Dokuments D1 zu belegen.

Schließlich unterscheiden sich zwar die Sandanhaftungseigenschaften der in D23 untersuchten Zubereitungen. Die Silica Dimethyl Silylate enthaltenden Zubereitungen Patent_sun213 und Patent_sun214 weisen einen leicht verbesserten Wert auf, nämlich 20,12 und 19,38 gegenüber 23,73 für eine Zubereitung gemäß Dokument D1, Patent_sun212. Es ergibt sich jedoch wie im Falle des Hauptantrags (siehe vorstehend), dass bei Berücksichtigung der entsprechenden Standardabweichungen von 1,93 und 1,52 gegenüber 1,97 auch aus diesem Grund eine besondere technische Wirkung nicht nachgewiesen wurde.

11. Die gegenüber Dokument D1 gelöste technische Aufgabe liegt somit in der Bereitstellung von alternativen kosmetischen Zubereitungen.
12. Auch die Verwendung von Silica Dimethyl Silylate in kosmetischen Zubereitungen, insbesondere Sonnenschutzmitteln, ist dem Fachmann aus dem Stand der Technik bereits bekannt. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Auch offenbart Dokument D11, welches sich mit der Herstellung von

sandabweisenden Lichtschutzzubereitungen beschäftigt (siehe Absatz [0001]), den Zusatz von Silica Dimethyl Silylate als Füllstoff zu Sonnenschutzmitteln (siehe Absatz [0055]).

13. Die Lösung des technischen Problems der Bereitstellung einer zu Zubereitung 12 des Dokuments D1 alternativen kosmetischen Zubereitung ist aus diesen Gründen nicht mit einer erfinderischen Tätigkeit verbunden. Hilfsantrag 1 erfülle deshalb nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

14. Da keiner der vorliegenden Anträge das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ erfüllt, und somit keiner der Anträge gewährbar ist, sind die Beschwerden erfolgreich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt