



Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. März 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0642/05 - 3.3.10
Anmeldenummer: 94906172.5
Veröffentlichungsnummer: 0683662
IPC: A61K 7/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wasserfeste kosmetische oder dermatologische
Lichtschutzzubereitungen

Patentinhaber:

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Einsprechende:

Henkel
L'OREAL
Stada-Arzneimittel Aktiengesellschaft

Stichwort:

Lichtschutzzubereitungen / BEIERSDORF

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 108
EPÜ R. 64b)

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja) - keine Verpflichtung die
Ansprüche weiterzuverfolgen, die bei Einreichung der
Beschwerdeschrift gestellt wurden"
"Deutlichkeit der Ansprüche (nein) - "gewünschte organische
Reste" undeutlich - gedankliches Etikett"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88, T 0220/83, T 0213/85, T 0301/87, T 0147/95,
T 0337/95, T 0162/97, T 0167/97, T 0586/97, T 1197/03



Aktenzeichen: T 0642/05 - 3.3.10

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 20. März 2007

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

Vertreter: Dinné, Erlend
Hardenbergstrasse 11
D-22587 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner I: Henkel
(Einsprechender 01) Kommanditgesellschaft auf Aktien
TFP / Patentabteilung
D-40191 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner II: L'OREAL
(Einsprechender 02) 14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

Vertreter: Bulle, Françoise
Bureau Casalonga & Josse
Bayerstrasse 71/73
D-80335 München (DE)

Beschwerdegegner III: Stada-Arzneimittel Aktiengesellschaft
(Einsprechender 03) Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE)

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

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. März 2005 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0683662 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Freimuth
Mitglieder: J. Mercey
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

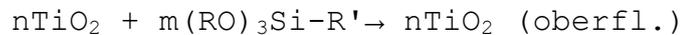
- I. Die am 11. Mai 2005 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhaber) richtet sich gegen die am 16. März 2005 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das europäische Patent Nr. 683 662 widerrufen wurde.

- II. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass der Gegenstand des Hauptantrages über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ) und dass die während des Einspruchsverfahrens in Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 eingeführte Reaktionsgleichung undeutlich sei (Artikel 84 EPÜ).

- III. In der Beschwerdeschrift beantragte der Beschwerdeführer, das Patent im Umfang des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 27. Januar 2005 verfolgten Hauptantrages aufrechtzuerhalten, und nahm in der am 26. Juli 2005 eingereichten Beschwerdebegründung lediglich zu den in der angefochtenen Entscheidung festgestellten Mängeln nach Artikel 84 EPÜ Stellung. Mit Schreiben vom 4. Oktober 2006 erklärte er, das Streitpatent nur im Umfang der im Verfahren befindlichen Hilfsanträge weiterverfolgen zu wollen. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 20. März 2007 beantragte der Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patentes nur noch auf der Grundlage des ersten dieser Hilfsanträge. Anspruch 1 dieses Antrages lautete:

"1. Wasserfeste kosmetische oder dermatologische Lichtschutzformulierungen in Form von O/W-Emulsionen oder Hydrodispersionen, enthaltend

- ein oder mehrere kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenkliche hydrophobe anorganische Pigmente auf der Basis von Titandioxid, wobei diese Pigmente in die Ölphase der Emulsionen bzw. Hydrodispersionen eingebaut sind, und wobei die hydrophobe Oberflächenschicht nach einer Reaktion gemäß



erzeugt wird, n und m nach Belieben einzusetzende stöchiometrische Parameter und R und R' die gewünschten organischen Reste darstellen,

- eine oder mehrere kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenkliche öllösliche UV-Filtersubstanzen,
 - einen oder mehrere Filmbildner,
- ferner gegebenenfalls enthaltend
- eine oder mehrere kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenkliche wasserlösliche UV-Filtersubstanzen
 - eine oder mehrere Substanzen, gewählt aus der Gruppe der üblichen kosmetischen oder dermatologischen Wirk-, Hilfs- und/oder Zusatzstoffe

in einem üblichen kosmetischen oder pharmazeutischen Träger."

- IV. Der Beschwerdeführer trug vor, dass die Beschwerde zulässig sei. Er habe beantragt, das Patent im Umfang des Hauptantrages aufrechtzuerhalten und er habe sich mit einem tragenden Grund der angefochtenen Entscheidung auseinandergesetzt, nämlich mit dem des Artikels 84 EPÜ. Damit seien die Voraussetzungen von Regel 64 b) und Artikel 108, Sätze 1 und 3 EPÜ erfüllt. Indem er jetzt nur noch einen der vor der ersten Instanz abgelehnten

Hilfsanträge weiterverfolge, bleibe er innerhalb des
Umfanges der eingelegten Beschwerde.

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 deutlich sei. Zwar seien die
Substituenten R und R' lediglich als "gewünschte
organische Reste" definiert, der Begriff "gewünscht"
richte sich jedoch an dem Fachmann. Dem sei es bewusst,
zu welchen Spezies er hätte greifen müssen, um zu
Zubereitungen der vorliegenden Erfindung zu gelangen, da
laut Anspruch die resultierenden Pigmente hydrophob und
die Zubereitungen wasserfest und kosmetisch oder
pharmazeutisch unbedenklich sein müssten. Darüber hinaus
verwies er auf die im Streitpatent zitierte Druckschrift
DE-A-3314742 und die wiederum in dieser Druckschrift
zitierte US-A-3567680.

- V. Alle Beschwerdegegner griffen die Beschwerde mangels
ausreichender Begründung als unzulässig an und verwiesen
in dieser Hinsicht auf die Entscheidungen T 220/83 (ABl.
EPA 1986, 249), T 213/85 (ABl. EPA 1987, 482), T 147/95
und T 167/97 (letztere beide nicht veröffentlicht im ABl.
EPA). Der Beschwerdeführer habe in seiner Beschwerde die
Aufrechterhaltung des Patentes lediglich im Umfang des
Hauptantrages beantragt. In seiner Beschwerdebegründung
habe der Beschwerdeführer jedoch nicht vorgetragen, in
welchem tatsächlichen und rechtlichen Umfang die
Entscheidung der Einspruchsabteilung unrichtig sei, da
sich diese Begründung nicht gegen den tragenden Grund
der angefochtenen Entscheidung, nämlich der unzulässigen
Erweiterung des Anspruchs 1 des Hauptantrages gemäß
Artikel 100 c) EPÜ, richte. Vielmehr versuche er die
Begründung der Einspruchsabteilung bezüglich der
mangelnden Deutlichkeit zu widerlegen, welche in der

angefochtenen Entscheidung ausschließlich in Zusammenhang mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 relevant sei. Der Beschwerdegegner I argumentierte zusätzlich, dass im Beschwerdeverfahren der Patentinhaber verpflichtet sei, seinen vor der ersten Instanz abgelehnten Hauptantrag weiterzuverfolgen. Der Beschwerdegegner II brachte außerdem vor, dass die Beschwerde die Erfordernisse des Artikels 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht erfülle und somit nicht zulässig sei.

Die Beschwerdegegner trugen vor, dass der Antrag den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genüge, da die im Einspruchsverfahren eingeführte Reaktionsgleichung aufgrund der nicht hinreichend deutlich definierten Substituenten R und R' und der stöchiometrischen Parameter n und m undeutlich sei. Insbesondere sei der Begriff "gewünscht" subjektiv und ohne eindeutige technische Bedeutung. Damit sei die definierte Reaktion so unklar, dass der objektive Gegenstand des Anspruchs, auch im Lichte der Beschreibung und der darin zitierten Druckschrift DE-A-3314742, nicht feststellbar sei.

- VI. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung eingereichten einzigen Antrages mit den Ansprüchen 1 bis 3 (vormals Hilfsantrag 1) aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegner beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

1.1 Gemäß Artikel 108, Satz 1 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzulegen. Regel 64 b) EPÜ beinhaltet darüber hinaus, dass die Beschwerdeschrift einen Antrag enthalten muss, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

1.2 Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer fristgemäß beantragt, das Patent im Umfang des Hauptantrages aufrechtzuerhalten (siehe Punkte I und III *supra*). Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Damit sind die Voraussetzungen von Artikel 108, Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ erfüllt.

1.3 Gemäß Artikel 108, Satz 3 EPÜ ist die Beschwerde außerdem binnen 4 Monaten schriftlich zu begründen. Hieraus hat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Anforderung entwickelt, dass sich der Beschwerdeführer in der Begründung nicht damit begnügen darf, bloß die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten; vielmehr ist in der Beschwerdebegründung darzulegen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Eine für die Zulässigkeit der Beschwerde ausreichende Begründung muss sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die vorgetragenen Argumente auch tatsächlich durchgreifen; wohl aber darauf, dass Umstände dargetan werden, die ihrer Natur

nach grundsätzlich dafür in Frage kommen, die vorinstanzlichen Entscheidungsgründe zu erschüttern (siehe Entscheidungen T 220/83, Punkt 4 der Entscheidungsgründe, T 213/85, Punkt 3 der Entscheidungsgründe und T 147/95, Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe; alle Entscheidungen *loc. cit.*).

- 1.4 Im vorliegenden Fall befassen sich die tragenden Gründe der angefochtenen Entscheidung mit der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs 1 des damaligen Hauptantrages gemäß Artikel 100 c) EPÜ und der mangelnden Deutlichkeit der damaligen Hilfsanträge 1 bis 3 gemäß Artikel 84 EPÜ (siehe Punkt II oben). Mit dem tragenden Grund der erstinstanzlichen Entscheidung der mangelnden Deutlichkeit gemäß Artikel 84 EPÜ hat sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung hinreichend auseinandergesetzt. Hierzu wurden rechtliche und tatsächliche Gründe, aus denen sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergeben soll, angegeben, so dass das Erfordernis von Artikel 108, Satz 3 EPÜ einer schriftlichen Begründung der Beschwerde diesbezüglich fristgemäß erfüllt ist.
- 1.5 Aus den folgenden Gründen kann das Vorbringen der Beschwerdegegner bezüglich der Unzulässigkeit der Beschwerde die Kammer nicht überzeugen.
- 1.5.1 Die Beschwerdegegner erachten die Beschwerde mangels ausreichender Begründung als unzulässig, da in der Beschwerdeschrift als Umfang der Beschwerde der Hauptantrag angegeben worden sei, welcher gemäß Artikel 100 c) EPÜ zurückgewiesen wurde, wohingegen sich die Beschwerdebegründung ausschließlich mit dem Mangel nach Artikel 84 EPÜ befasse, weswegen die Hilfsanträge

von der ersten Instanz zurückgewiesen wurden. Im übrigen sei der Patentinhaber, so der Beschwerdegegner I, im Beschwerdeverfahren verpflichtet, seinen vor der ersten Instanz abgelehnten Hauptantrag weiterzuverfolgen.

Indessen besteht für den Beschwerdeführer keine Verpflichtung im Rahmen der Beschwerdebegründung den Antrag in dem Umfange und in der Breite weiterzuverfolgen, der bei Einreichung der Beschwerdeschrift gestellt wurde. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat vielmehr dem Beschwerdeführer zuerkannt, seinen Antrag abzuändern und insbesondere einzuschränken, um Einwände der angefochtenen Entscheidung auszuräumen (siehe u.a. T 162/97, Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe, und T 1197/03, Punkt 1.1 der Entscheidungsgründe mit weiteren Nachweisen; beide Entscheidungen nicht veröffentlicht im ABl. EPA). Dies gilt vor dem Hintergrund, dass es widersinnig und nicht zielführend ist, einen Beschwerdeführer nur zur Erreichung der Zulässigkeit der Beschwerde zu verpflichten, einen Antrag und Anspruchssatz in der Beschwerdebegründung zu verteidigen, den er im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgen will. Daher muss es einem Beschwerdeführer zugestanden werden, seine Beschwerdebegründung nur mehr gegen einen gerügten Mangel der Hilfsanträge zu richten und die Beschwerde nur noch in diesem Umfange weiterzuverfolgen, ohne dass dies zur Unzulässigkeit der Beschwerde führt.

Für die von den Beschwerdegegnern implizierte Notwendigkeit des inhaltlichen Zusammenhanges zwischen dem Umfang der begehrten Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung in der Beschwerdeschrift nach Regel 64 b) EPÜ einerseits, und den angeführten Gründen

in der späteren Beschwerdebeurteilung gemäß Artikel 108, Satz 3 EPÜ andererseits, ist von den Beschwerdegegnern auch auf Nachfrage der Kammer keine Grundlage im EPÜ angegeben worden, noch ist der Kammer von sich aus eine solche ersichtlich. Aus den bereits unter Punkten 1.1 bis 1.4 ausgeführten Gründen wäre eine solche Notwendigkeit des inhaltlichen Zusammenhanges auch gegen Sinn und Zweck der Bestimmungen des Artikels 108 EPÜ (siehe T 162/97, Punkt 1.3 der Entscheidungsgründe, letzter Satz).

- 1.5.2 Dem Argument des Beschwerdegegners III, die Beschwerde erfülle die Bestimmungen des Artikels 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (in der Fassung vom 1. Januar 2005) nicht und sei deswegen unzulässig, vermag die Kammer nicht zu folgen. Der besagte Artikel der VOBK regelt die Grundlage des Verfahrens vor der Beschwerdekammer, beinhaltet aber keine Zulässigkeitsvoraussetzung. In Regel 65 (1) EPÜ sind abschließend die Mängel aufgeführt, die zur Unzulässigkeit der Beschwerde führen. Hierin werden die Bestimmungen der Verfahrensordnung nicht genannt.
- 1.5.3 In Bezug auf die von den Beschwerdegegnern angezogene Entscheidung T 167/97 (siehe Punkt V oben) unterscheidet sich der vorliegende Fall insofern, als dort weder die Beschwerdeschrift noch die Beschwerdebeurteilung Ausführungen zu der angefochtenen Entscheidung enthielten, wohingegen im vorliegenden Fall substantielle Ausführungen zu einem tragenden Grund der angefochtenen Entscheidung, nämlich zur mangelnden Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ, gemacht wurden. Daher ist die Entscheidung im vorliegenden Fall nicht einschlägig.

1.6 Insgesamt entspricht die Beschwerde damit den Erfordernissen des Artikels 108 sowie der Regel 64 b) EPÜ und ist somit zulässig.

2. *Deutlichkeit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ)*

2.1 Der Anspruch 1 des Streitpatentes ist im Verlaufe des Einspruchsverfahrens durch u. a. die Einführung der folgenden Reaktionsgleichung abgeändert worden:

"wobei die hydrophobe Oberflächenschicht nach einer Reaktion gemäß



erzeugt wird, n und m nach Belieben einzusetzende stöchiometrische Parameter und R und R' die gewünschten organischen Reste darstellen".

2.2 Wenn auch Artikel 84 EPÜ nicht als Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ geltend gemacht werden kann, so verlangt Artikel 102 (3) EPÜ im Falle von Änderungen des Patentbesitzes im Einspruchsverfahren gleichwohl, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert dies die Prüfung, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen ein Erfordernis des EPÜ, also auch des Artikels 84 EPÜ gekommen ist (siehe Entscheidung T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob durch die Änderungen, insbesondere im Hinblick auf den Begriff "gewünscht", das Erfordernis der Deutlichkeit des Anspruchs gemäß Artikel 84 EPÜ verletzt wird.

2.3 Artikel 84 iVm. Regel 29 (1) EPÜ stellt das Erfordernis auf, dass die Ansprüche deutlich sind und durch Nennung der technischen Merkmale der Erfindung den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Dieses Erfordernis gewährleistet, dass die Öffentlichkeit nicht im unklaren darüber bleibt, welcher Gegenstand von den Ansprüchen umfasst wird und welcher nicht. Aus diesem Grundsatz der Rechtssicherheit folgt zur Überzeugung der Kammer, dass Ansprüche nicht als deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ anzusehen sind, wenn sie nicht erlauben, diese Unterscheidung zu treffen (siehe Entscheidungen G 2/88, ABl. EPA 1990, 93, Punkt 2.5 der Entscheidungsgründe; T 337/95, ABl. EPA 1996, 628, Punkte 2.2 bis 2.5 der Entscheidungsgründe). Ansprüche, die ein undeutliches technisches Merkmal enthalten, schaffen indessen Unklarheit über den tatsächlich von den Ansprüchen umfassten Gegenstand. Wegen dieses Mangels an Rechtssicherheit sind solche Ansprüche somit nicht deutlich im Sinne von Artikel 84 EPÜ.

2.4 Im vorliegenden Fall werden die Substituenten R und R' in der in den Anspruch 1 eingeführten Reaktionsgleichung als "die gewünschten organischen Reste" angegeben. Der Reaktant, nämlich $m(\text{RO})_3\text{Si-R}'$, in dem diese zwei Substituenten vorkommen, liefert die hydrophobe Oberflächenschicht des Titandioxids, welche sogar ein wesentliches Merkmal der vorliegenden Erfindung darstellt. Umso mehr muss dieses Merkmal ausreichend deutlich definiert werden, damit die Öffentlichkeit ohne Zweifel feststellen kann, welcher Gegenstand von den Ansprüchen umfasst wird und welcher nicht. Der Begriff "gewünscht" ist jedoch eine subjektive Qualifizierung der organischen Reste; ob ein organischer Rest "gewünscht" ist oder nicht, liegt ausschließlich in den

Gedanken des Lesers. Daher kann der Fachmann auf der objektiven Basis des allgemeinen Fachwissens nicht eindeutig feststellen, ob ein beliebiger organischer Rest von diesem Begriff umfasst wird oder nicht. Als Folge dieses Mangels an eindeutiger Definition ist es rein willkürlich, einen organischen Rest in der Reaktionsgleichung als "gewünscht" zu bezeichnen oder nicht. Diese Qualifizierung hängt ausschließlich von dem gedanklichen Etikett ab, das der Leser anwenden möchte (siehe T 586/97, Punkt 4.2.2.2 der Entscheidungsgründe, nicht veröffentlicht im ABl. EPA). Dadurch wird die Bedeutung dieses Merkmals fließend und eine objektive Charakterisierung des beanspruchten Gegenstandes unmöglich gemacht.

- 2.5 Das Argument des Beschwerdeführers, der Fachmann verstünde "gewünscht" auch im Hinblick auf die in der Beschreibung des Streitpatentes auf Seite 5, Zeile 25 genannte Druckschrift dergestalt, dass er nur die organischen Reste wählen sollte, die zu hydrophoben Pigmenten und zu wasserfesten und kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenklichen Formulierungen führten, überzeugt nicht, da der Begriff "gewünscht" zusätzlich zu diesen Pigment- und Formulierungs-Eigenschaften als weiteres einschränkendes Merkmal hinzutritt.
- 2.6 Da aus den oben erwähnten Gründen das technische Merkmal der "gewünschten organischen Reste" undeutlich ist, wodurch der Fachmann dessen genaue Bedeutung nicht feststellen kann, schafft dieser Begriff Unklarheit darüber, welcher Gegenstand vom Schutzbegehren tatsächlich umfasst wird und welcher nicht. Wegen dieses Mangels an Rechtssicherheit erfüllt der Anspruch 1 somit

nicht das Erfordernis der Deutlichkeit gemäß Artikel 84 EPÜ.

2.7 Aus diesem Grunde ist der Antrag des Beschwerdeführers wegen Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Moser

R. Freimuth