

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Dezember 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0465/22 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 16168023.6

**Veröffentlichungsnummer:** 3093008

**IPC:** A61K8/37, A61K8/46, A61Q17/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

OCTOCRYLENFREIES SONNENSCHUTZMITTEL ENTHALTEND  
DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYLHEXYLBENZOAT

**Patentinhaberin:**

Beiersdorf AG

**Einsprechende:**

Dalli-Werke GmbH & Co. KG  
BASF SE  
Emil Kiessling GmbH  
L'OREAL  
Schiweck Weinzierl Koch Patentanwälte  
Partnerschaft mbB  
Mibelle AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6)

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag und Hilfsanträge (nein)  
Spät eingereichte Tatsachen - wären bereits im  
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

**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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0465/22 - 3.3.10**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10**  
**vom 5. Dezember 2024**

**Beschwerdeführerin:**

(Patentinhaberin)

Beiersdorf AG  
Beiersdorfstraße 1 - 9  
22529 Hamburg (DE)

**Vertreter:**

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

**Beschwerdegegnerin:**

(Einsprechende 1)

Dalli-Werke GmbH & Co. KG  
Zweifaller Strasse 120  
52224 Stolberg (DE)

**Vertreter:**

f & e patent  
Braunsberger Feld 29  
51429 Bergisch Gladbach (DE)

**Beschwerdegegnerin:**

(Einsprechende 2)

BASF SE  
Carl-Bosch-Str. 38  
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

**Vertreter:**

BASF IP Association  
BASF SE  
GBI - Z078  
67056 Ludwigshafen (DE)

**Beschwerdegegnerin:**

(Einsprechende 3)

Emil Kiessling GmbH  
Obere Lerch 40  
91166 Georgensgmünd (DE)

**Vertreter:**

Herzog IP Patentanwalts GmbH  
Steinstraße 16-18  
40212 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegnerin:** L'OREAL  
(Einsprechende 4) 14 rue Royale  
75008 Paris (FR)

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

**Beschwerdegegnerin:** Schiweck Weinzierl Koch Patentanwälte  
(Einsprechende 5) Partnerschaft mbB  
Ganghoferstrasse 68 B  
80339 München (DE)

**Vertreter:** Schiweck Weinzierl Koch  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Ganghoferstraße 68 B  
80339 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Mibelle AG  
(Einsprechende 6) Bolimattstrasse 1  
5033 Buchs (CH)

**Vertreter:** Hepp Wenger Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
9500 Wil (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Dezember 2021 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3093008 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

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

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 3 093 008 gemäß Artikel 101 (3) b) EPÜ zu widerrufen.
- II. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent gestützt auf Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ), sowie auf Artikel 100 b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit und Artikel 100 c) EPÜ wegen unzulässiger Änderungen angegriffen.
- III. Die Patentinhaberin verteidigte ihr Patent im Einspruchserfahren in geänderter Form. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, dass der Hauptantrag die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ, sowie der Artikel 54, 83, und 123 (2) EPÜ erfülle, dass jedoch der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ). Die Einspruchsabteilung hat im Weiteren entschieden, dass die ihr vorliegenden Hilfsanträge 1 bis 3 ebenfalls nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ erfüllten. Die Dokumente D49 bis D51 wurden ins Verfahren zugelassen.
- IV. Gegen diese Entscheidung wurde von der Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie begründete dies damit, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, für die in den vorgelegten Anträgen beanspruchten Zubereitungen keine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen. Vielmehr liege eine erfinderische Tätigkeit vor, und zwar unabhängig davon, welches der Dokumente D3 oder D6 als nächstliegender

Stand der Technik angesehen werde. Die Beschwerdeführerin beanstandete zudem, dass die Dokumente D49 bis D51 nicht ins Verfahren hätten zugelassen werden dürfen.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung der Rechts- und Sachlage mit. Sie stellte insbesondere fest, dass sie nicht beabsichtige, das von der Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichte Dokument D53 ins Verfahren zuzulassen. Sie stellte im Weiteren fest, dass der Hauptantrag nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ zu erfüllen scheine, und dass sie zwar beabsichtige, die Hilfsanträge 1 bis 3 ins Verfahren zuzulassen, dass diese aber aus vorläufiger Sicht ebenso wie der Hauptantrag das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllten. Somit sei mit einer Zurückweisung der Beschwerde zu rechnen.

VI. Am 5. Dezember 2024 fand eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende die Entscheidung verkündet wurde.

VII. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D3: EP 1 752 135 A1
- D6: EP 2 630 990 A2
- D8: Vergleichsversuch der Beschwerdeführerin, eingereicht am 15. Mai 2017
- D9: Vergleichsversuch der Beschwerdeführerin, eingereicht am 21. Dezember 2018
- D35: EP 2 468 362 A2
- D49: "DONNEES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES", eingereicht von der Beschwerdegegnerin IV am 12. August 2021
- D50: "Anlage 1: Zusammensetzung und Herstellung

von Beispiel 2/EP2630990A2 (D6) und Beispiel 2/EP2630990A2 (D6) modifiziert", eingereicht von der Beschwerdegegnerin II am 20. August 2021

D51: "Anlage 2: Test für die Bewertung der Sandanhaftung für die Proben Beispiel 2/EP2630990A2 (D6) und Beispiel 2/EP2630990A2 (D6) modifiziert", eingereicht von der Beschwerdegegnerin II am 20. August 2021

D53: "Vergleichsversuch ausgehend von D3 Beispiel 25" der Beschwerdeführerin, eingereicht am 19. April 2022

VIII. Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

*"Kosmetische Zubereitung, die frei ist von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern, enthaltend eine UV-Filterkombination aus*

*a) Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate (INCI: Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate),*

*b) 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze,*

*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 Zubereitung kein 3-(4-Methylbenzyliden)-campher, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon (INCI:*

*Oxybenzon), Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat (INCI: Octocrylen), Titandioxid und Zinkoxid enthält,*

*dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung Ethanol, Phenoxyethanol und/oder Ethylhexylglycerin, einen oder mehrere Parfümstoffe gewählt aus der Gruppe der Verbindungen Limonen, Citral, Linalool, alpha-*

*Isomethylionon, Geraniol, Citronellol, 2-Isobutyl-4-*

*hydroxy-4-methyltetrahydropyran, 2-tert-Pentylcyclohexylacetat, 3-Methyl-5-phenyl-1-pentanol, 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetralin, Adipinsäurediester, alpha-Amylcinnamaldehyd, Alpha-Methylionon, Amyl C, Butylphenylmethylpropionalcinnamal, Amylsalicylat, Amylcinnamylalkohol, Anisalkohol, Benzoin, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Benzylcinnamat, Benzylsalicylat, Bergamotöl, bitteres Orangenöl, Butylphenylmethylpropioal, Cardamomöl, Cedrol, Cinnamal, Cinnamylalkohol, Citronellylmethylcrotonat, Citronenöl, Coumarin, Diethylsuccinat, Ethyllinalool, Eugenol, Evernia Furfuracea Extract, Evernia Prunastri Extract, Farnesol, Guajakholzöl, Hexylcinnamal, Hexylsalicylat, Hydroxycitronellal, Lavendelöl, Lemonenöl, Linaylacetat, Mandarinenöl, Menthyl PCA, Methylheptenon, Muskatnussöl, Rosmarinöl, süßes Orangenöl, Terpeneol, Tonkabohnenöl, Triethylcitrat und/oder Vanillin sowie 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. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags folgendermaßen:

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Zubereitungen frei sind von "Parabenen, Methylisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon und DMDM-Hydantoin".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Zubereitungen zusätzlich "Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine" enthalten.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die beiden Merkmale des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2.

- X. In ihrer Beschwerdebegündung und im weiteren Verfahren brachte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) im Wesentlichen folgendes vor:

Die Zubereitung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags ist das Ergebnis erfinderischer Tätigkeit. Ausgehend von einem der Dokumente D3 oder D6 als möglichem nächstliegenden Stand der Technik unterscheidet sich die beanspruchte Zubereitung jeweils durch drei Merkmale. Jedes dieser Merkmale führt zu einer technischen Wirkung, nämlich einer Verringerung der Sandanhaftungseigenschaften. Dies wird durch die Dokumente D8, D9, D49 und D53 gezeigt. Die gelöste technische Aufgabe ist daher in der Bereitstellung kosmetischer Zubereitungen mit verringerten Sandanhaftungseigenschaften zu sehen. Da der Zusammenhang zwischen der gezeigten technischen Wirkungen und den diese hervorrufenden Unterscheidungsmerkmalen nicht bekannt war, liegt erfinderische Tätigkeit vor. Dokument D53 ist ins Verfahren zuzulassen. Das Dokument ist eine direkte und zeitnahe Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die vor dem Datum der mündlichen Verhandlung nicht absehbar war. Für die Hilfsanträge gelten im Wesentlichen dieselben Argumente wie für den Hauptantrag.

- XI. In ihren Antworten auf die Beschwerdebegündung und im weiteren Verfahren brachten die Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI (Einsprechende 1 bis 4 und 6) im Wesentlichen folgendes vor:

Der beanspruchte Gegenstand beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und zwar unabhängig davon, welches der Dokumente D3 oder D6 als nächstliegender Stand der Technik herangezogen wird. Die Unterscheidungsmerkmale führen, im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht zu besonderen technischen Wirkungen. Insbesondere liegen keine Nachweise dafür vor, dass die beanspruchten Zubereitungen hinsichtlich ihrer Sandanhaftungseigenschaften gegenüber den aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten Zubereitungen verbessert sind. Vielmehr geht aus den Dokumenten D50/D51 hervor, dass diesbezüglich gerade keine Wirkungen auftreten. Dokument D53 sollte nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen werden, da es verspätet und *prima facie* nicht relevant ist. Daher ist die Beschwerde zurückzuweisen.

XII. Die Beschwerdegegnerin V (Einsprechende 5) hat sich im Verfahren nicht geäußert.

XIII. Die Anträge der Parteien sind wie folgt:

- Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt,
- die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage des Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 3 des Einspruchsverfahrens;
  - die Dokumente D49 bis D51 nicht in das Verfahren zuzulassen;
  - Dokument D53 in das Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerinnen I, II, III, IV und VI (Einsprechende 1, 2, 3, 4 und 6) beantragen:

- die Zurückweisung der Beschwerde;

- das Dokument D53 nicht in das Verfahren zuzulassen;
- die Hilfsanträge 1 bis 3 nicht in das Verfahren zuzulassen (Beschwerdegegnerinnen II und VI).

Von der Beschwerdegegnerin V (Einsprechende 5) liegen keine Anträge vor.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

*Zulässigkeit der Dokumente D49 bis D51 und D53*

2. Die Dokumente D49 bis D51 wurden von den Beschwerdegegnerinnen IV bzw. II im Einspruchsverfahren eingereicht und von der Einspruchsabteilung ins Verfahren zugelassen. Dies wurde in der angefochtenen Entscheidung damit begründet, dass die Dokumente als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung vor Ablauf der unter Regel 116 EPÜ gesetzten Frist eingereicht worden seien, und dass sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Relevanz seien. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf die genannten Dokumente verwiesen (siehe die letzten beiden Absätze unter Punkt 24.5.5 der angefochtenen Entscheidung).
3. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hätte die Einspruchsabteilung die Dokumente wegen verspäteten Vorbringens und mangelnder *prima facie* Relevanz nicht ins Verfahren zulassen dürfen. Sie beantragt, die Dokumente nicht mehr ins Verfahren zuzulassen.

4. Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdeführerin nicht. Es ist kein Grund zu erkennen dafür, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen hinsichtlich ihrer Entscheidung, die Dokumente D49 und D50/D51 ins Verfahren zuzulassen unter Anwendung der falschen Kriterien ausgeübt haben könnte. Vielmehr hat die Einspruchsabteilung die Dokumente als *prima facie* relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen. Die Relevanz der Dokumente wird insbesondere dadurch deutlich, dass sie den beanspruchten Gegenstand unter Berücksichtigung genau dieser Dokumente als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen hat (siehe die Absätze 3 und 4 auf Seite 21 der angefochtenen Entscheidung). Die Dokumente D49 und D59/D51 sind somit im Verfahren.
  
5. Dokument D53 wurde von der Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung eingereicht und dessen Zulassung ins Verfahren beantragt. Das Dokument enthält experimentelle Daten zum Vergleich der Sandanhaftungseigenschaften zweier Zubereitungen, die sich unter anderem im Gehalt an einer Polyethylenglycol enthaltenden Verbindung, *i.e.* "*PEG-40 Hydrogenated Castor Oil*", unterscheiden. Die Beschwerdeführerin brachte vor, durch das Dokument werde gezeigt, dass ein Unterscheidungsmerkmal zwischen der beanspruchten Zubereitung und einer Zubereitung gemäß Dokument D6 als nächstliegendem Stand der Technik zu einer unerwarteten technischen Wirkung führe. Folglich sei das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit anzuerkennen. Hinsichtlich des Vorbringens erst zu Beginn des Beschwerdeverfahrens brachte die Beschwerdeführerin vor, sie habe auf die von der Einspruchsabteilung erstmalig in der angefochtenen Entscheidung geäußerten Auffassung reagiert, wonach der Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zudem sei im

Vorfeld der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die besondere Relevanz von Dokument D3 als nächstliegendem Stand der Technik nicht absehbar gewesen.

6. Die Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI beantragten die Nicht-Zulassung des Dokuments. Ihrer Ansicht nach sei das Dokument verspätet vorgelegt worden und dessen Inhalt nicht *prima facie* relevant.
7. Die Kammer gelangt aus den nachfolgend angeführten Gründen zu der Entscheidung, Dokument D53 nicht ins Verfahren zuzulassen.
  - 7.1 Gemäß Artikel 12 (4) RPBA liegt es im Ermessen der Kammer, Beweismittel zuzulassen, die der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde liegen. Gemäß Artikel 12 (6) RPBA lässt die Kammer Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren, das zur angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, es sei denn, die Umstände der Beschwerde rechtfertigen eine Zulassung.
  - 7.2 Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Zulassung nicht gegeben.
  - 7.3 Die Vergleichsversuche des Dokuments D53 sind darauf abgestellt, eine durch das Merkmal "*frei (...) von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern*" hervorgerufene technische Wirkung zu belegen. Dieses Merkmal wurde erstmalig, basierend auf Seite 5, Zeilen 27 bis 29, der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Absatz [0031] der erteilten Fassung), in Anspruch 1 der im Einspruchsverfahren am 15. Oktober 2020 eingereichten Anträge aufgenommen. Die Beschwerdegegnerinnen III und

VI haben bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht (siehe Punkt 3.1.1 des Schreibens der Beschwerdegegnerin III vom 2. Dezember 2020 und Absatz 2 des Punkts 4.2.c) der Seite 11 des Schreibens der Beschwerdegegnerin VI vom 12. März 2021), dass dieses Merkmal nicht als Basis zur Anerkennung von erfinderischer Tätigkeit beitragen könne, weil keine damit verbundene technische Wirkung gezeigt worden sei. Auch von der Beschwerdegegnerin IV wurde diese Argumentation mit Verweis auf die experimentellen Daten des Dokuments D49 am 12. August 2021 vorgebracht.

7.4 Somit kann es für die Beschwerdeführerin nicht überraschend gewesen sein, dass die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit auch unter Berücksichtigung dieses Unterscheidungsmerkmals nicht anerkannte, selbst wenn sie damit von ihrer im Bescheid vom 27. Januar 2021 geäußerten vorläufigen Meinung abwich, wonach erfinderische Tätigkeit - zumindest für den Gegenstand des Hilfsantrags 2 und unter Berücksichtigung von Dokument D6 als nächstliegendem Stand der Technik - vorliege.

7.5 Aus den genannten Gründen hätte die Beschwerdeführerin Vergleichsversuche, wie sie jetzt im Dokument D53 beschrieben sind, bereits im Einspruchsverfahren vorlegen können, um einen Nachweis einer durch das genannte Unterscheidungsmerkmal hervorgerufenen technischen Wirkung nachzuweisen. Die Kammer kann auch keine Umstände der Beschwerde erkennen, die eine Zulassung ins Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnten. Auch von der Beschwerdeführerin wurden diesbezüglich keine weiteren Argumente vorgebracht.

- 7.6 Dokument D53 wird deshalb nicht ins Verfahren zugelassen (Artikel 12 (6) VOBK).

*Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

8. Die Einspruchsabteilung ist zu der Entscheidung gelangt, dass die kosmetische Zubereitung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie hat diese Entscheidung damit begründet, dass - ausgehend von der technischen Lehre eines der Dokumente D3 (insbesondere Beispiel 25) oder D6 (insbesondere Beispiel 2) als nächstliegendem Stand der Technik - zwar jeweils drei Unterscheidungsmerkmale vorlägen, dass jedoch durch keines dieser Merkmale eine besondere technische Wirkung hervorgerufen werde, und zwar auch nicht unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Dokumente D8 und D9. Hingegen sei den Dokumenten D49 und D50/D51 zu entnehmen, dass die Unterscheidungsmerkmale gerade nicht zu besonderen technischen Wirkungen führten. Somit sei die zu lösende objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung von alternativen kosmetischen Zubereitungen zu sehen. Die anspruchsgemäße Lösung dieser Aufgabe werde dem Fachmann insbesondere unter Berücksichtigung der technischen Lehren der Dokumente D35 (ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik) oder D6 selbst (ausgehend von D6 als nächstliegendem Stand der Technik) nahegelegt.
9. Dies wurde von der Beschwerdeführerin bestritten. Sie argumentierte ebenfalls ausgehend von der Offenbarung der Dokumente D3 und D6 als möglichem nächstliegendem Stand der Technik unter Verweis auf die experimentellen Daten der Dokumente D8, D9 sowie D49 und D53. Ihrer Ansicht nach werde damit jedoch nachgewiesen, dass

durch die festgestellten Unterscheidungsmerkmale eine unerwartete technische Wirkung hervorgerufen werde.

10. Die Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI stimmten im Wesentlichen der Argumentation der Einspruchsabteilung zu. Sie brachten außerdem vor, dass auch durch das Dokument D53 - falls es ins Verfahren zugelassen werde - keine technische Wirkung nachgewiesen werde, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen könnte.

11. Die Kammer gelangt zu folgender Auffassung:

*Nächstliegender Stand der Technik*

11.1 Einigkeit zwischen den Parteien bestand zunächst dahingehend, dass im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung eines der Dokumente D3 und D6 als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden kann. Die Kammer schließt sich dieser Auffassung an. Beide Dokumente beziehen sich, wie das Streitpatent, auf kosmetische Zubereitungen enthaltend Lichtschutzfilter. Auch wird in beiden Dokumenten auf die Problematik der Klebrigkeit der Zubereitungen verwiesen, insbesondere hinsichtlich Sand (D3: Absatz [0007], D6: Absatz [0006]).

*Unterscheidungsmerkmale*

11.2 Einigkeit zwischen den Parteien herrschte auch dahingehend, dass sich die Zubereitungen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags von den in den Dokumenten D3 und D6 offenbarten dadurch unterscheiden, dass sie die anspruchsgemäßen **Parfümstoffe** sowie ein oder mehrere der anspruchsgemäßen **Diöle** enthalten. Zudem unterscheiden sie sich nach Auffassung der Parteien von

den Zubereitungen gemäß D3 dadurch, dass sie **frei sind von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern**, und von den Zubereitungen gemäß D6 dadurch, dass sie **2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze (PBSA-Salze)** enthalten. Die Kammer schließt sich dieser Auffassung an.

#### *Technische Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale*

- 11.3 Die Kammer stellt zunächst fest, dass im Streitpatent selbst keine experimentellen Daten enthalten sind, die eine durch die genannten Unterscheidungsmerkmale hervorgerufene technische Wirkung belegen könnten. Zwar werden im Versuch gemäß Absatz [0049] zwei Rezepturen offenbart, und deren unterschiedliche Sandanhaftung in den nachfolgenden Absätzen untersucht. Diese Zubereitungen unterscheiden sich auch hinsichtlich ihres Gehalts an Octocrylene und C12-15 Alkyl Benzoate. Sie unterscheiden sich jedoch nicht durch die vorstehend genannten Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem als nächstliegenden Stand der Technik D3 oder D6, und können diesbezüglich keine auf diese Merkmale zurückzuführende technische Wirkung belegen.
- 11.4 Die Kammer stellt zudem fest, dass keine der Zubereitungen, auf die sich die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation hinsichtlich des Vorliegen einer technischen Wirkung stützte, einer anspruchsgemäßen Zubereitung entspricht. Dies wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.
- 11.5 Hinsichtlich der vorstehend genannten Unterscheidungsmerkmale stellt die Kammer schließlich folgendes fest:

11.6 Unterscheidungsmerkmal "*Parfümstoffe*"

11.6.1 Die Beschwerdeführerin verwies, wie bereits im Einspruchsverfahren, auf die experimentellen Daten des Dokuments D8. Ihrer Ansicht nach werde damit gezeigt, dass die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Parfümstoffe die Sandanhaftung verringere. Auch brachte sie vor, dass die Auffassung der Einspruchsabteilung dahingehend fehlerhaft sei, die gezeigte Reduktion der Sandanhaftung lediglich auf eine Verringerung der Glycerinmenge zurückzuführen, wodurch sich die beiden in D8 getesteten Zubereitungen ebenfalls unterschieden. Vielmehr sei diese technische Wirkung nämlich insbesondere auch der Zugabe der ausgewählten Parfümstoffe zuzuschreiben.

11.6.2 Die Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI widersprachen dem und folgten in ihrer Argumentation im Wesentlichen der Auffassung der Einspruchsabteilung. Zudem brachten sie vor, dass eine technische Wirkung zumindest nicht über die gesamte Anspruchsbreite gezeigt worden sei, da im Dokument D8 lediglich eine spezifische Kombination an Parfümstoffen eingesetzt worden sei. Dahingegen umfasse Anspruch 1 des Hauptantrags Zubereitungen mit einer Vielzahl an weiteren Parfümstoffen oder deren Kombinationen, für welche auch unter Berücksichtigung von Dokument D8 keine technische Wirkung geltend gemacht werden könne.

11.6.3 Die Kammer gelangt zu der Auffassung, dass durch Dokument D8 eine Verringerung der Sandanhaftung, die durch die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Parfümstoffe in kosmetischen Zubereitungen führt, nicht belegt wird. Zwar unterscheiden sich die in D8 untersuchten Rezepturen 1 und 2 hinsichtlich ihrer Sandanhaftung ( $12,64 \text{ mg/cm}^2$  gegenüber  $10,14 \text{ mg/cm}^2$ ), jedoch enthält

Zubereitung 1 gegenüber Zubereitung 2 neben weniger Parfümstoffen auch mehr Glycerin (Zubereitung 1: kein *Parfüm*, 5,00 Anteile *Glycerin + Aqua*, Zubereitung 2: 2,0 Anteile *Parfüm*, 3,00 Anteile *Glycerin + Aqua*). Wie von den Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI vorgebracht, ist aus Dokument D35 bekannt (siehe Absatz [0003]), dass Glycerin relativ klebrig ist und klebrige Sonnenschutzprodukte dazu führen, die Anhaftung von Fremdpartikeln wie Sand zu fördern. Daher kann die gezeigte technische Wirkung, also die größere Sandanhaftung der Zubereitung 1, durch die größere Menge an Glycerin hervorgerufen worden sein. Die Versuche eignen sich deshalb nicht, um eine auf die Anwesenheit der anspruchsgemäßen Parfümstoffe zurückzuführende technische Wirkung (geringere Sandanhaftung der Zubereitung 2) zu belegen.

#### 11.7 Unterscheidungsmerkmal "*Dirole*"

11.7.1 Die Beschwerdeführerin verwies auf die experimentellen Daten des Dokuments D49. Ihrer Ansicht nach zeige ein Vergleich der Zubereitungen "*Référence 1*" und "*Formule 1.3*" (Seite 2) eine durch die Zugabe bestimmter Dirole hervorgerufene Verringerung der Sandanhaftung. Dies ergebe sich rechnerisch, wenn für das im Beispiel "*Formule 1.3*" statt der explizit für diese Zubereitung angegebenen Standardabweichung von 0,219 eine Standardabweichung im Bereich von 0,1 herangezogen werde. Dieser Wert entspreche nämlich einem Wert für die anderen untersuchten Zubereitungen. Auch sei aus der auf Seite 4 des Dokuments in der Spalte "*Formule 1.3*" gelisteten Messwerte ein Ausreißer erkennbar, was offensichtlich zu einem größeren Wert der angegebenen Standardabweichung führe. Zudem könne der Fachmann dem Dokument zumindest eine Tendenz dafür entnehmen, dass anspruchsgemäße Dirole für eine Verringerung der

Sandanhaftung verantwortlich seien.

- 11.7.2 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen. Vielmehr ergibt sich unter Berücksichtigung der auf der Seite 4 des Dokuments D49 für die einzelnen Zubereitungen jeweils explizit angegebenen Standardabweichungen von 0,106 für "*Référence 1*" (0,40 Anteile 1,2-Hexandiol: 1,24 g Sand) sowie 0,219 für "*Formule 1.3*" (0,00 Anteile 1,2-Hexandiol: 1,39 g Sand) kein Unterschied bezüglich der Sandanhaftung, der auf die Anwesenheit von 1,2-Hexandiol zurückgeführt werden kann. Die Kammer kann keine Gründe dafür erkennen, warum die Standardabweichung einer für eine bestimmte Messreihe durchgeführte Berechnung auf eine andere Messreihe übertragbar sein sollte. Unter Berücksichtigung der angegebenen Standardabweichungen kann auch nicht auf eine von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Tendenz beim Vergleich der jeweiligen Messreihen geschlossen werden.
- 11.8 Unterscheidungsmerkmal "*frei von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern*"
- 11.8.1 Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung zu dem Ergebnis, dass keine technische Wirkung durch die Abwesenheit von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern in den beanspruchten Zubereitungen hervorgerufen werde. Sie verwies hierzu auf die Dokumente D49 sowie D50/D51.
- 11.8.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte lediglich mit Verweis auf Dokument D53. Dieses Dokument, und somit auch die sich darauf stützende Argumentation, wurden jedoch aus den vorstehend genannten Gründen (siehe die Punkte 5. bis 7.6) nicht ins Beschwerdeverfahren

zugelassen.

- 11.9 Unterscheidungsmerkmal "*2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze (PBSA-Salze)*"
- 11.9.1 Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung unter Verweis auf die Dokumente D50/D51 festgestellt, dass die zusätzliche Anwesenheit von PBSA-Salzen sowie der anspruchsgemäßen Diöle gegenüber der Zubereitung gemäß Beispiel 2 des Dokuments D6 nicht zu einer besonderen technischen Wirkung führe. Sie hat ferner festgestellt, dass die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argumentation, wonach Dokument D9 eine Verringerung der Sandanhaftung durch Anwesenheit von PBSA-Salzen in kosmetischen Zubereitungen zeige, unter Berücksichtigung der jeweiligen Standardabweichungen der erhaltenen Messwerte nicht überzeugend sei.
- 11.9.2 Von der Beschwerdeführerin wurde auch im Beschwerdeverfahren unter Verweis auf Dokument D9 erneut geltend gemacht, dass die Verwendung von PBSA-Salzen verglichen mit den entsprechenden Säuren selbst zu einer Verringerung der Sandanhaftung führe. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung berücksichtige jedoch die Versuchsreihe gemäß Dokument D9 nicht. Hinsichtlich der von den Beschwerdegegnerinnen herangezogenen Versuche gemäß D50/D51 zweifelte die Beschwerdeführerin an, dass die Versuchsdurchführung genaue Ergebnisse erlaube.
- 11.9.3 Die Beschwerdegegnerinnen I bis IV und VI verwiesen erneut darauf, dass die Versuchsergebnisse gemäß D9 keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Verwendung von Salzen der 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure und der Säure selbst belege. Zudem seien die Ergebnisse des Dokuments D9 nicht aussagekräftig,

da beide darin untersuchten Rezepturen einen Polyethylenglykolether des Cetearylalkohols enthielten, und daher keine anspruchsgemäße Zubereitung darstellten.

11.9.4 Die Kammer folgt den Ausführungen der Beschwerdegegnerinnen. Im Dokument D9 werden die Rezepturen 1 und 2 hinsichtlich ihrer Sandanhaftung untersucht. Die Rezeptur 1 enthält, ebenso wie die Rezeptur 2, 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure, zusätzliche jedoch eine annähernd 10-fache Menge an Natriumhydroxid. Nach unstrittiger Auffassung der Parteien liegt 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure in der Rezeptur somit als Natriumsalz vor. Gemäß den Tabellen der Seiten 3 und 4 des Dokuments D9 unterscheiden sich die untersuchten Rezepturen hinsichtlich ihrer Sandanhaftungseigenschaften (Rezeptur 1: 20,09 g/25cm<sup>2</sup>, Rezeptur 2: 22,84 g/25cm<sup>2</sup>). Unter Berücksichtigung der jeweiligen Standardabweichungen (2,82 bzw. 1,82) überlappen die erhaltenen Werte jedoch. Ein Unterschied der beiden Zubereitungen ist somit nicht erkennbar. Daher ist Dokument D9 nicht als Nachweis dafür geeignet, dass das genannte Merkmal zu einer besonderen technischen Wirkung, insbesondere einer Verringerung der Sandanhaftung, führt. Zudem ergibt sich auch aus den Dokumenten D50/D51, dass die Anwesenheit von PBSA-Salzen nicht zu einer Verringerung der Sandanhaftung führt. Hinsichtlich der Genauigkeit der Ergebnisse in diesen Dokumenten schließt sich die Kammer ebenfalls der Auffassung der Beschwerdegegnerinnen an, dass die angegebene geringe Standardabweichung gerade für eine gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse sprechen.

11.10 Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass keine Nachweise dafür vorliegen, dass durch eines der

Unterscheidungsmerkmale einer beanspruchten Zubereitung gegenüber den den in den Dokumenten D3 oder D6 offenbarten Zubereitungen für sich genommen eine besondere technische Wirkung hervorgerufen wird.

#### *Objektive technische Aufgabe*

11.11 Da weder von der Beschwerdeführerin eine synergistische Wirkung geltend gemacht wurde, noch für die Kammer eine solche erkennbar ist, ist die technische Aufgabe daher lediglich in der Bereitstellung von Alternativen zu den in den Dokumenten D3 oder D6 offenbarten kosmetischen Zubereitungen zu sehen.

#### *Anspruchsgemäße Lösungen*

11.12 Die anspruchsgemäß vorgeschlagene Lösung besteht darin, die aus D3 (Beispiel 25) bzw. D6 (Beispiel 2) bekannten Zubereitungen dadurch abzuändern, dass sie die anspruchsgemäßen Parfümstoffe sowie ein oder mehrere der anspruchsgemäßen Dirole enthalten, sowie dass sie frei sind von Polyethylenglycol, Polyethylenglycolethern und Polyethylenglycolestern (ausgehend von Beispiel 25 des Dokuments D3), bzw. dass sie 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze (PBSA-Salze) enthalten (ausgehend von Beispiel 2 des Dokuments D6).

#### *Naheliegen der vorgeschlagenen Lösungen*

11.13 Die angefochtene Entscheidung ist auch dahingehend korrekt, dass die anspruchsgemäßen Lösungen der technischen Aufgaben der Bereitstellung alternativer kosmetischer Zubereitungen ausgehend von den in den Dokumenten D3 oder D6 offenbarten Zubereitungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Dem

Fachmann werden nämlich aus den nachfolgend angegebenen Gründen die Unterscheidungsmerkmale aus den Dokumenten D35 bzw. D6 nahegelegt.

- 11.14 So offenbart das Dokument D35, das sich ebenfalls mit dem Problem der Sandanhaftung kosmetischer Sonnenschutzzubereitungen beschäftigt (siehe die Absätze [0003] und [0006]), den Zubereitungen Parfümstoffe gemäß Anspruch 1 des Streitpatents zuzusetzen (siehe Absatz [0030] des Dokuments D35). Ebenso lehrt das Dokument den Fachmann, sowohl anspruchsgemäße Diole zuzusetzen (siehe Absatz [0020]), als auch auf die Anwesenheit von Polyethylenglycol und Polyethylenglycolderivaten zu verzichten (siehe Anspruch 2). Somit werden dem Fachmann durch die Offenbarung des Dokuments D35 sämtliche Unterscheidungsmerkmale gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber der Offenbarung des Dokuments D3 nahegelegt.
- 11.15 Ebenso offenbart Dokument D6, kosmetischen Sonnenschutzzubereitungen sowohl anspruchsgemäße Parfümstoffe (siehe die Absatz [0026] und Anspruch 8), als auch anspruchsgemäße Diole (siehe Absatz [0036] und Anspruch 10) und 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäuresalze (siehe die Zeilen 35 und 36 im Absatz [0027]) zuzusetzen. Somit werden dem Fachmann durch die Offenbarung des Dokuments D6 neben Beispiel 2 auch sämtliche Unterscheidungsmerkmale gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nahegelegt.
- 11.16 Dem Fachmann wird somit die Bereitstellung von kosmetischen Zubereitungen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Offenbarung der Dokumente D3 (in Verbindung mit D35) und D6 nahegelegt.

12. Der Hauptantrag erfüllt aus den vorstehend genannten Gründen nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ.

*Hilfsanträge - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

13. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Zubereitungen frei sind von *"Parabenen, Methylisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon und DMDM-Hydantoin"*. Weder Beispiel 25 des Dokuments D3, noch Beispiel 2 des Dokuments D6 beinhaltet eine der genannten Verbindungen. Der Antrag erfüllt daher aus den bereits für den vorliegenden Hauptantrag genannten Gründen ebenfalls nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ. Von der Beschwerdeführerin wurden hierzu keine weiteren Argumente vorgebracht.
14. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Zubereitungen zusätzlich *"Bis-Ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl Triazine"* enthalten. Sowohl Beispiel 25 des Dokuments D3, als auch Beispiel 2 des Dokuments D6 enthalten diese Verbindung. Der Antrag erfüllt daher aus den bereits für den vorliegenden Hauptantrag genannten Gründen ebenfalls nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ. Von der Beschwerdeführerin wurden hierzu keine weiteren Argumente vorgebracht.
15. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die beiden Merkmale des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 und 2. Aus den vorstehend genannten Gründen erfüllt somit auch der Hilfsantrag 3 nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ. Auch hierzu wurden von der Beschwerdeführerin keine weiteren Argumente vorgebracht.

*Zusammenfassung*

16. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass weder der Hauptantrag, noch einer der Hilfsanträge 1 bis 3 das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ erfüllt, und somit keiner der Anträge gewährbar ist.
17. Damit hat die angefochtene Entscheidung Bestand.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt