

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 12. März 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0976/93 - 3.3.2

Anmeldenummer: 85102222.8

Veröffentlichungsnummer: 0158090

IPC: A61K 31/355

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mittel zur Behandlung und zum Schutz der Haut

Patentinhaber:

Ismail, Roshdy, Dr.

Einsprechende:

Beiersdorf Aktiengesellschaft
BASF Aktiengesellschaft
L'OREAL

Stichwort:

Lichtschutzmittel/ROSHDY

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 123(3), 83, 54(1)

Schlagwort:

"Neuheit - nein - vom Patentinhaber vertretene Auslegung der
Anspruchsfassung nicht ursprünglich offenbart und somit nicht
zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik geeignet"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0976/93 - 3.3.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 12. März 1997

Beschwerdeführer: Ismail, Roshdy, Dr.
(Patentinhaber) Siebengebirgs-Apotheke
Siebengebirgsallee 2
D-50939 Köln (DE)

Vertreter: Werner, Hans-Karsten, Dr. Dipl.-Chem.
Patentanwälte
Von Kreisler-Selting-Werner
Postfach 10 22 41
D-50462 Köln (DE)

Beschwerdegegner: L'OREAL
(Einsprechender) 14, Rue Royale
F-75009 Paris (FR)

Vertreter: Tonnellier, Jean-Claude
Cabinet Nony & Cie.
29, rue Cambacérès
F-75008 Paris (FR)

Verfahrensbeteiligte: Beiersdorf Aktiengesellschaft
(Einsprechender 01) Unnastraße 48
D-20245 Hamburg (DE)

(Einsprechender 02) BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung - C6 -
Carl-Bosch-Straße 38
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
7. Oktober 1993 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0 158 090
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. Oswald
R. E. Teschemacher

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung 85 102 222.8 wurde das europäische Patent Nr. 0 158 090 auf der Grundlage von acht Ansprüchen erteilt.
- II. Gegen die Patenterteilung wurden von drei Einsprechenden Einsprüche eingelegt, die sich u. a. auf folgende für das weitere Verfahren von Bedeutung gebliebene Entgegenhaltungen stützten:
- (2) US-A-4 144 325
- (4) Firmenschrift "Parsol[®]MCX" der Firma Givaudan (veröffentlicht 1983).
- III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent mit ihrer am 25. November 1992 verkündeten Entscheidung, zur Post gegeben am 7. Oktober 1993, nach Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen.

Der dem Widerruf zugrundeliegende Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Äußerlich anzuwendendes Mittel zur Behandlung und zum Schutz gegen Licht der menschlichen und tierischen Haut enthaltend 0.1 bis 20 Gew.-% hautverträglicher fett- oder wasserlöslicher UV-Stabilisatoren, außerdem gegebenenfalls Vitamin C, Vitamin A, Vitamine der B-Reihe, dadurch gekennzeichnet, daß das Vitamin E in Mengen von 4 - 20 Gew.-% vorliegt und das Eindringen des Vitamin E in die Haut beschleunigt bzw. verbessert wird durch durchblutungsfördernde und/oder gefäßerweiternde Mittel, und/oder Phospholipide und/oder ungesättigte Fettsäuren und/oder Emulgatoren."

Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, daß der während der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ verstoße.

So sei nicht ursprünglich offenbart,

- daß auch durch gefäßerweiternde Mittel das Eindringen des Vitamin E in die Haut beschleunigt oder verbessert werde,
- daß ungesättigte Fettsäuren das Eindringen von Vitamin E in die Haut beschleunigen bzw. verbessern könnten

und

- daß das Eindringen des Vitamin E in die Haut durch Emulgatoren beschleunigt oder verbessert werde.

Das Mittel gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes sei dadurch gekennzeichnet, daß es als äußerlich anzuwendendes resorbierbares Lichtschutzmittel zur Anwendung komme und daß es als wesentlichen Bestandteil Vitamin E als alpha-Tocopherol und/oder dessen Ester natürlicher oder synthetischer Herkunft enthalte. Das Weglassen des Merkmales, daß das Lichtschutzmittel resorbierbar sein müsse, sowie die Verallgemeinerung auf Vitamin E stellten eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereiches gegenüber der erteilten Fassung dar.

Abgesehen von diesen, für einen Widerruf bereits ausreichenden Gründen, hätte das Streitpatent auch im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ keinen Bestand haben können. Entgegenhaltung (2) nehme alle Merkmale des beanspruchten Hautschutzmittels neuheitsschädlich vorweg. Hierbei sei davon auszugehen, daß unter dem beanspruchten Begriff UV-Stabilisatoren ohne weitere

Definition allgemein UV-Filter zu verstehen seien. Den ebenfalls geltend gemachten Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung hält die Einspruchsabteilung nicht für erfüllt. Nach den Angaben in der Patentschrift könne der Fachmann den Begriff "UV-Stabilisatoren" als UV-Filter verstehen.

IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer (Inhaber des Streitpatentes) Beschwerde erhoben.

Die Einsprechenden 01 und 02 haben im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens ihre Einsprüche zurückgezogen.

Am 12. März 1997 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, in deren Verlauf der Beschwerdeführer zwei neue Anspruchssätze (Hauptantrag und Hilfsantrag) vorlegte.

Anspruch 1 des Hauptantrages lautet wie folgt:

"Verwendung von resorbierbarem Vitamin E in Form von freiem α -Tocopherol oder dessen Ester natürlicher oder synthetischer Herkunft als wesentlicher Bestandteil in Mengen von 0,5 bis 20 Gew.-% pro Darreichungseinheit sowie UV-Stabilisatoren, neben üblichen Träger- und/oder Hilfsstoffen, zur Herstellung eines äußerlich anzuwendenden Lichtschutzmittels zur Behandlung und zum Schutz der menschlichen und tierischen Haut."

Anspruch 1 des Hilfsantrages unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrages durch den obligatorischen Einsatz von Emulgatoren im Lichtschutzmittel.

Im schriftlichen Verfahren und während der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer u. a. folgende Argumente vorgetragen:

Über den im Beschwerdeverfahren erneut aufgegriffenen Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung sei von der Einspruchsabteilung abschließend entschieden worden. Mangels eigener Beschwerde sei die Beschwerdegegnerin nicht befugt, diese Frage nochmals aufzugreifen.

Was die Einwände unter Artikel 123 EPÜ betreffe, so sei als wesentlicher Punkt nicht berücksichtigt worden, daß aufgrund der Vielzahl der in der Ursprungsanmeldung enthaltenen Indikationen keine deutliche Trennung der erfindungsgemäß bei oraler und/oder topischer Anwendung des genannten Mittels auftretenden Effekte in der Offenbarung vorliege. Dies betreffe insbesondere die Resorption des Vitamin E, die keineswegs nur in Verbindung mit oral verabreichten Mitteln ursprünglich beschrieben sei. So sei z. B. das Problem der Klumpenbildung mit den hierzu vorgeschlagenen Lösungen des Einsatzes von Emulgatoren, die offenbarungsgemäß die Resorption des Vitamin E begünstigten, für eine topische wie für eine orale Anwendung wichtig. Ferner sei klar, daß die Aufnahme von Vitamin E in die Haut nicht ausschließlich durch die dort genannten speziellen gefäßerweiternden und/oder durchblutungsfördernden Komponenten und nicht nur durch den speziellen Zusatz von Phospholipiden verbessert bzw. beschleunigt werden könne.

Um die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen, sei es auch nicht erforderlich, daß eine Erklärung für die gemeinsame besondere Wirkung von Vitamin E und UV-Stabilisatoren ursprünglich offenbart gewesen sei. Wesentlich sei, daß im Rahmen der dem Streitpatent zugrundeliegenden Erkenntnis nur Vitamin E resorbierbar sei, wobei die Resorption ausgehend von dem auf die Haut aufgetragenen Film des Lichtschutzmittels erfolge. Der Kern der Erfindung sei somit, Vitamin E aus dem Film auf der Haut zu entfernen und vollständig in die Haut eindringen zu lassen, wobei das Vitamin E zwar

chemisch gleich geblieben sei. Es sei aber durch geeignete galenische Maßnahmen in der Funktion als verändert anzusehen und müsse als resorbierbar gemacht betrachtet werden. Hieraus folge, daß dem Wort resorbierbar im Rahmen der Ursprungsoffenbarung und in der geltenden Anspruchsfassung eine besondere technische Bedeutung als Attribut für Vitamin E zukomme, und zwar dahingehend, daß erfindungsgemäß ein mittels galenischer Maßnahmen resorbierbar gemachtes Vitamin E eingesetzt werde.

In diesem Sinne müßte auch das neue Anspruchsbegehren im Vergleich zum Stand der Technik verstanden werden. Dies sei nicht mehr, wie im erteilten Patent, auf ein Mittel *per se*, sondern auf eine Verwendung gerichtet. Die Formulierung der nunmehr geltenden Ansprüche im Rahmen einer sogenannten Zweitindikation mache deutlich, daß die perkutane Zuführung von Vitamin E als solche bereits zum Stand der Technik gehöre. Ferner werde nicht bestritten, daß die reine Komponentenzusammensetzung des Mittels bereits vorbeschrieben sei, was für ein Schutzbegehren im Rahmen einer Zweitindikation aber kein Hindernis darstelle. Demgegenüber würden aber mit dem Streitpatent im Rahmen einer erfinderischen Lehre erstmals Wege und Wirkungen des Vitamin E als Komponente des Lichtschutzmittels beim Resorptionsvorgang durch die Haut aufgezeigt, die im Stand der Technik nicht vorbeschrieben seien. Zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik könne daher in Anspruch 1 die Verwendung von "resorbierbarem Vitamin E" nicht einfach in dem Sinne gesehen werden, daß das auf die Haut aufgetragene Vitamin E als solches resorbierbar sei. Der Ausdruck "resorbierbar" müsse vielmehr im Rahmen der erfinderischen Lehre im dargelegten Sinne verstanden werden. Somit sei bei richtiger Auslegung des Begriffes Resorption auch im Rahmen der Ursprungsoffenbarung zum Streitpatent klar, daß Vitamin E als wesentlicher Bestandteil des Mittels erfindungsgemäß tief in die Haut

durch die Hornschicht bis zu den Blutgefäßen und somit den lebenden Zellen vordringe. Danach sei klar, daß gegenüber dem genannten Stand der Technik die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes ausschließlich durch das resorbierbar gemachte Vitamin E begründet werde. Eine andere Bedeutung des Wortes resorbierbar in Anspruch 1 wolle die Inhaberin des Streitpatentes auch nicht für eine Neuheitsbetrachtung gegenüber dem Stand der Technik zugrundegelegt haben.

Die Erklärung eines unterschiedlichen Mechanismus der Wirkung des Vitamin E gemäß Streitpatent anhand quantitativer Angaben gegenüber bekannten Mitteln habe sich nicht in der Ursprungsoffenbarung finden können, da am Anmeldetag des Streitpatentes keine Möglichkeit bestanden habe, das Eindringen des Vitamin E in die Haut quantitativ zu bestimmen. Erst der Beschwerdeführer habe mit einem Experten zu einem späteren Zeitpunkt hierfür eine Meßmethode entwickelt. Jedenfalls habe sich eindeutig gezeigt, daß der beanspruchte Zusatz eines UV-Stabilisators nicht nur die vorzeitige Zersetzung des Vitamin E im aufgetragenen Film des Mittels auf der Haut verhindere. Vielmehr werde in der Folge das in die Haut eingedrungene und resorbierte Vitamin E auch weiter geschützt, da der UV-Stabilisator nicht resorbiert werde und im Film auf der Haut verbleibe. Somit wirke das Vitamin E gemäß Streitpatent nicht, wie aus dem Stand der Technik bekannt, als Lichtschutz auf der Haut im Sinne eines weiteren UV-Filters, sondern entfalte seine Wirkung voll in den lebenden Zellen.

Im Hinblick auf diese besondere Bedeutung der Resorption des Vitamin E im beanspruchten Sinne sei gegenüber allen noch genannten Entgegnungen die Neuheit anzuerkennen. Zwar beschrieben diese auch jeweils Bestandteile des Mittels wie im Streitpatent beansprucht, gemäß dem bekannten Stand der Technik solle aber immer gezielt ein

kontinuierlicher Film eines UV-Absorbers auf der Haut bei gleichfalls im Film verbleibendem Vitamin E gebildet werden.

- V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 03) hat hierzu im wesentlichen vorgetragen, daß die bisherigen Einwände unter den Artikeln 83, 84 sowie 123 (2) und (3) EPÜ auch für die vorliegenden Verwendungsansprüche heranzuziehen seien.

Die Ursprungsoffenbarung zum Streitpatent betreffe in einer sehr breiten und allgemeinen Fassung die Verwendung von Vitamin E, eventuell mit weiteren Wirkstoffen, so z. B. auch UV-Lichtschutzmitteln. Die Penetration oder Absorption durch die Haut sei jedoch nur in Verbindung mit speziellen Komponenten offenbart, die jetzt aber nicht in Verbindung mit Vitamin E beansprucht seien. Schließlich sei der eigentliche Vorgang der Resorption überhaupt nur in Verbindung mit dem Darmtrakt als Wirkungsort ursprünglich offenbart. Die vom Beschwerdeführer geltendgemachten und auch zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik herangezogenen Wirkungen, insbesondere die durch den Zusatz eines UV-Stabilisators hervorgerufenen, seien ursprünglich nicht offenbart, es verbleibe einzig der Schutz gegen ultraviolettes Licht. Unabhängig von den aufgezeigten Mängeln müsse, in Abwesenheit konkreter Angaben zu den Komponenten im Anspruchsbegehren, die möglicherweise eine Resorption erhöhen könnten, davon ausgegangen werden, daß sich die beanspruchte Resorption nicht von einer solchen des Standes der Technik unterscheide. Es gebe im vorliegenden Falle keinen ersichtlichen Grund, bei einem Vergleich gegenüber dem Stand der Technik von dem allgemeinen Prinzip abzuweichen, daß gleiche Maßnahmen zu gleichen Wirkungen führten. Bei dieser Sachlage sei eine detaillierte Erörterung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes nicht angezeigt.

VI. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen, Ansprüche 1-10 in der Fassung des Haupt- oder Hilfsantrags.

Ferner beantragte er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels. Die Einspruchsabteilung habe lediglich über den Hauptantrag gemäß Anlage V zum Protokoll zur mündlichen Verhandlung entschieden und den weiterhin geltenden Hilfsantrag gemäß Anlage IV Protokolls unberücksichtigt gelassen. Ferner hätte die Einspruchsabteilung nicht nur über den zuletzt gestellten Hauptantrag entscheiden dürfen. Vielmehr seien auch die zuvor gestellten Hauptanträge zur Entscheidung gestanden, solange sie nicht ausdrücklich zurückgenommen worden seien. Hierdurch sei der Beschwerdeführer benachteiligt, da bei einer positiven Entscheidung über die übergangenen Anträge das jetzige Beschwerdeverfahren mit allen Kosten nicht nötig gewesen wäre.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 03) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers.

VII. Mit Datum vom 13. März 1997 und vom 18. März 1997 hat der Beschwerdeführer "im Nachgang zur mündlichen Verhandlung vom 12. März 1997" zusätzliche schriftliche Ausführungen eingereicht. Diese Schriftsätze sind nach Verkündung der Entscheidung eingegangen und waren somit nicht in den Entscheidungsgründen zu berücksichtigen (vgl. hierzu auch die Entscheidung G 12/91, ABl. EPA 94, 285).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und auch die Fassung gemäß Hilfsantrag stützen sich auf die ursprünglichen Ansprüche 1, 9 und 14 in Verbindung mit den Ausführungen auf Seite 5, Zeilen 24 bis 26; Seite 7, Zeilen 9 bis 13 sowie Seite 10, Zeilen 26 bis 29 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Die Kammer stimmt den Ausführungen des Beschwerdeführers dahingehend zu, daß auf den Seiten 6, 9/10 und 11 der ursprünglichen Beschreibung die Verwendung von resorbierbarem Vitamin E offenbart ist. Der Beschwerdeführer hat zu Recht darauf hingewiesen, daß die dort angeführte verbesserte, begünstigte bzw. beschleunigte Aufnahme Resorption bzw. Eindringen von Vitamin E in die Haut voraussetzt (vgl. hierzu auch Schreiben vom 29. März 1995, insbes. die Seiten 7/8), woraus sich ergibt, daß von resorbierbarem Vitamin E die Rede ist.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 gemäß Haupt- und Hilfsantrag lassen sich ebenfalls aus den Ursprungsunterlagen herleiten, und zwar der Reihenfolge nach aus dem abhängigen Anspruch 9; aus Anspruch 1 mit den dort als ggf. angeführten Komponenten sowie aus den abhängigen Ansprüchen 15; 16; 17; 18; 19; 4 und 20.

Es bestehen daher keine Bedenken gegen die Anspruchsfassungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

Was das Merkmal der "Verwendung von **resorbierbarem** Vitamin E in einem Lichtschutzmittel" in Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags angeht, so hat die Kammer keine

Bedenken im Hinblick auf Artikel 123(3) EPÜ. Dabei ist freilich dieses Merkmal ebenso wie das korrespondierende Merkmal in Anspruch 1 des erteilten Patents ("resorbierbares Lichtschutzmittel ... (das) ... als wesentlichen Bestandteil Vitamin E ... enthält") unter Berücksichtigung der vorstehend herangezogenen Stellen der ursprünglichen Unterlagen im Rahmen des **normalen Verständnisses des Fachmanns** auszulegen (siehe Punkt 4).

3. Die Einspruchsabteilung hat die Neuheit eines äußerlich anzuwendenden Mittels, enthaltend UV-Stabilisatoren, zur Behandlung und zum Schutz gegen Licht der menschlichen und tierischen Haut, bei dem durch durchblutungsfördernde und/oder gefäßerweiternde Mittel, und/oder Phospholipide und/oder ungesättigte Fettsäuren und/oder Emulgatoren, das Eindringen des Vitamin E in die Haut beschleunigt bzw. verbessert werden soll, verneint, also den Gegenstand eines Anspruchs als neuheitsschädlich getroffen angesehen, der u. a. Komponenten aufzählt, die nach Angaben des Beschwerdeführers die Resorbierbarkeit des Vitamin E beeinflussen können.

Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien im Beschwerdeverfahren verbleibt auf der Grundlage der nunmehr geltenden Anspruchsfassung einzig die **Verwendung von resorbierbarem Vitamin E** als gegenüber dem bekannten Stand der Technik neuheitsbegründendes Merkmal.

Wie aus dem vorstehend unter Punkt IV wiedergegebenen Vortrag ersichtlich, leitet der Beschwerdeführer die Neuheit der nunmehr beanspruchten Verwendung gegenüber dem genannten Stand der Technik allein daraus her, daß das ursprünglich offenbarte Merkmal "resorbierbar" (siehe oben Punkt 2) die Bedeutung von "resorbierbar gemacht" als Eigenschaft von Vitamin E in Lichtschutzmitteln haben soll.

Angesichts des im Laufe des Einspruchsverfahrens genannten Standes der Technik, z. B. des Offenbarungsgehaltes der Entgegenhaltung (4), welche auf Seite 15 oben ein Sonnenschutzmittel beschreibt, das u. a. 4 % w/w Parsol MCX (CTFA: "Octyl Methoxycinnamate"), 1 % w/w Parsol 1789 (CTFA: "Butyl Methoxydibenzoylmethane"), also UV-Stabilisatoren; 5 % w/w Cetiol LC (CTFA: "Coco-caprylate/caprinate") als Emulgator und 2 % w/w Vitamin E-acetat (CTFA: "Tocopheryl Acetate") enthält, sieht auch die Kammer keinen Anlaß, der Frage der Neuheit von Anspruch 1 gemäß geltendem Haupt- und Hilfsantrag **unter Zugrundelegung der in den Ursprungsunterlagen zum Streitpatent offenbarten Bedeutung der Verwendung von resorbierbarem Vitamin E** weiter nachzugehen.

Hierbei hat die Kammer berücksichtigt, daß den gesamten Unterlagen zum Streitpatent nicht zu entnehmen ist, daß im vorliegenden Fall ein strukturell anderes Vitamin E eingesetzt und verwendet werden soll als die aus dem Stand der Technik bekannten Formen. Dies hat der Beschwerdeführer auch nicht bestritten. Bei **Einsatz und Verwendung gleicher Komponenten** sah sich die Kammer aber nicht in der Lage, einen Unterschied des nunmehr beanspruchten Gegenstandes im Vergleich zum aufgezeigten Stand der Technik zu konstruieren, also weitere Merkmale in die geltenden Anspruchsfassungen, wie von dem Beschwerdeführer gewollt, hineinzuinterpretieren.

Demzufolge kann der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß geltendem Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPÜ keinen Bestand haben.

Mit Bezug auf den voranstehend aufgezeigten Sachverhalt kann die Kammer auch den von der Einspruchsabteilung

erhobenen Einwand mangelnder Neuheit des Gegenstandes des Streitpatentes somit nur bestätigen.

4. Aber auch unter Heranziehung der vom Beschwerdeführer in Antwort auf den Einwand fehlender Neuheit geltend gemachten Merkmalsinterpretation können der Haupt- und der Hilfsantrag keinen Bestand haben.

Nach dem letzten Vortrag des Beschwerdeführers ist die **einzig gewollte Bedeutung** des technischen Merkmals der "Verwendung von resorbierbarem Vitamin E" gemäß Anspruch 1, daß gemäß der Lehre des Streitpatentes von einem nicht resorbierbaren Vitamin E auszugehen sei, also Vitamin E überhaupt erst durch im Streitpatent beschriebene Maßnahmen resorbierbar gemacht werde. In diesem Zusammenhang wirke Vitamin E in der Haut, wobei der UV-Stabilisator in einem Film des Sonnenschutzmittels auf der Haut verbleibe. Hierfür kann die Kammer keine Stütze in den Ursprungsunterlagen zum Streitpatent finden.

In der ursprünglichen Beschreibung, Seite 6, Zeilen 26 bis 29, findet sich zur Verwendung von Vitamin E in Verbindung mit der Herstellung eines äußerlich anzuwendenden Lichtschutzmittels lediglich der Hinweis "die erfindungsgemäßen Mittel sind **auch** als Schutz gegen ultraviolettes Licht geeignet. Hierbei werden UV-Stabilisatoren zugesetzt, die hautverträglich sowie fett- und wasserlöslich sind, **z. B. Eusolex®**" (Hervorhebung hinzugefügt). Als einzige hieran anschließende unmittelbar verknüpfbare Lehre findet sich dann auf Seite 11, Zeilen 6 bis 9, zur Erklärung eines vorteilhaften Zusatzes von Phospholipiden: "Durch die Phospholipide wird das Eindringen des Vitamin E in die Haut **beschleunigt** und dadurch die Wirksamkeit der Vitamin-E-Präparate **gesteigert**" (Hervorhebung hinzugefügt). Diese Angaben und auch die anderen

voranstehend unter Punkt 2 genannten Stellen zur Ursprungsoffenbarung vermitteln dem Fachmann allenfalls die technische Lehre, wie die Resorbierbarkeit von Vitamin E verbessert werden könnte, aber keinesfalls die Anweisung, eine nicht resorbierbare Form von Vitamin E einzusetzen und zeigen auch keinen Weg auf, durch welche Maßnahmen, z. B. galenischer Art, nicht resorbierbares Vitamin E überhaupt erst resorbierbar gemacht werden könnte, bevor dann die beschriebene Maßnahme der Verbesserung dieser Resorbierbarkeit greifen könnte. Somit verstieße die Einfügung eines dahingehenden technischen Merkmals gegen Artikel 123 (2) EPÜ, und in gleicher Weise verstieße es gegen die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, das vorhandene Merkmal im vom Beschwerdeführer gewünschten Sinne zu verstehen.

5. Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, daß nicht über den Hilfsantrag gemäß Anlage IV entschieden worden ist. Das Protokoll weist nicht aus, daß dieser Antrag zurückgenommen worden ist. Dagegen konnte der Beschwerdeführer nicht erwarten, daß die Abteilung auch über seine früheren Hauptanträge entscheiden würde. Legt ein Beteiligter einen neuen Hauptantrag vor, so wird damit der vorausgegangene Hauptantrag gegenstandslos, soweit er nicht ausdrücklich zum Gegenstand eines Hilfsantrages gemacht wird. Der Beschwerdeführer hat selbst nicht behauptet, daß er eine solche Erklärung abgegeben habe.

Da der Beschwerde und damit dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ nicht stattgegeben werden kann, erübrigt sich eine Untersuchung, ob die beantragte Rückzahlung wegen des gerügten Verfahrensmangels der Billigkeit entsprechen würde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P. A. M. Lançon