



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 72/08

Verkündet am:
1. März 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

kosmetisches Sonnenschutzmittel III

EPÜ Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b

- a) Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger).
- b) Der Patentanspruch, auf den das Europäische Patentamt im europäischen Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent beschränkt hat, kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrunds ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

BGH, Urteil vom 1. März 2011 - X ZR 72/08 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

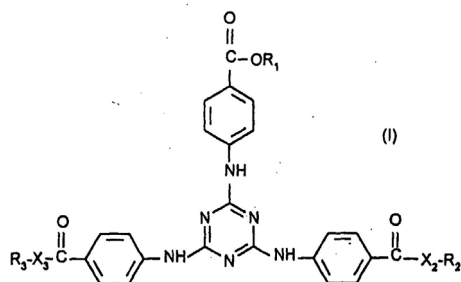
Die Berufung gegen das am 4. März 2008 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

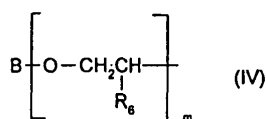
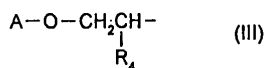
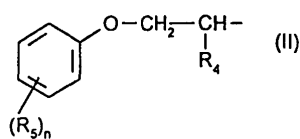
- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Juni 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung 96 08 172 vom 1. Juli 1996 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Französisch erteilten europäischen Patents 815 835 (Streitpatents), das Zusammensetzungen, enthaltend 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ein 1,3,5-Triazin-derivat und einen (α -Cyano)- β,β' -Diphenylacrylsäure-Alkylester, sowie deren Verwendung betrifft. Der während des Nichtigkeitsverfahrens in einem Beschränkungsverfahren durch das Europäische Patentamt beschränkte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache für die Bundesrepublik Deutschland:

Composition cosmétique et/ou dermatologique comprenant, dans un support cosmétiquement et/ou dermatologiquement acceptable, i) du 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane, ii) au moins un dérivé de 1,3,5-triazine répondant à la formule (I) suivante:



dans laquelle:

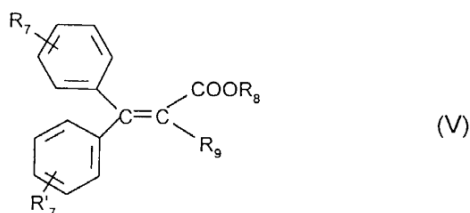
- X₂ et X₃, identiques ou différents, représentent l'oxygène ou le radical -NH-;
- R₁, R₂ et R₃, identiques ou différents, sont choisis parmi: l'hydrogène; un métal alcalin; un radical ammonium éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyles ou hydroxyalkyles, un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₁₈; un radical cycloalkyle en C₅-C₁₂ éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyles en C₁-C₄; un radical polyoxéthylène comprenant de 1 à 6 unités d'oxyde d'éthylène et dont le groupe OH terminal est méthylé; un radical de formule (II), (III) ou (IV) suivantes:



dans lesquelles:

- R₄ est l'hydrogène ou un radical méthyle;
- R₅ est un radical alkyle en C₁-C₉;
- n est un nombre entier allant de 0 à 3;
- m est un nombre entier allant de 1 à 10;
- A est un radical alkyle en C₄-C₈ ou un radical cycloalkyle en C₅-C₈;
- B est choisi parmi: un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₈; un radical cycloalkyle en C₅-C₈; un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alcyles en C₁-C₄;
- R₆ est l'hydrogène ou un radical méthyle,

et iii) au moins un β,β'-diphénylacrylate d'alkyle ou α-cyano-β,β'-diphénylacrylate d'alkyle de formule (V) suivante:



dans laquelle:

- R₇ et R'₇, identiques ou différents, sont en position méta ou para et sont choisis parmi: l'hydrogène; un radical alcoxy en C₁-C₈ à chaîne droite ou ramifiée; un radical alkyle en C₁-C₄ à chaîne droite ou ramifiée;
- R₈ représente un radical alkyle en C₁-C₁₂ à chaîne droite ou ramifiée;
- R₉ représente un atome d'hydrogène ou un radical -CN,

ladite composition étant exempte de p-méthaxycinnamate de 2-éthylhexyle et sous réserve que la composition soit différente des formulations suivantes dans lesquelles les quantités des différents ingrédients sont indiquées en pourcentage en poids par rapport au poids total de la composition

Composition 1	
Ingrédients	Ingrédients
Composant I, filtres UV	
4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - Filtre UV-B	3,0

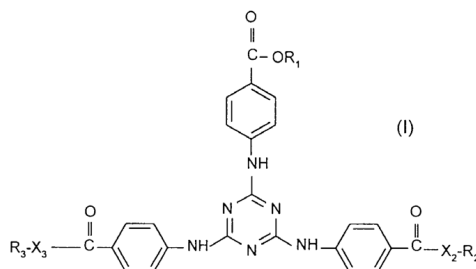
2,4,6-tris[p-(2'éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine (Uvinul T150) Filtre UV-B	1,5
2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) Filtre UV-B	4,0
α -cyano- β,β' -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle (Neo Heliopan 303) Filtre UV-B	4,0
4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane (Parsol 1789) Filtre UV-A	2,0
Composant II, composant gras	
C ₁₂ -C ₁₅ Alkyl Benzoate (Finsolv TN)	12,0
Composant III	
Huile parfum	0,4
Conservateur	q.s.
Composant IV	
Carbomer	0,8
Glycérine	3,0
EDTA	qsp 0,1
Eau	100,0
Composant V	
Eau	20,0
Acide novantisolique (filtre UVB hydrosoluble)	2,0
Agent neutralisant (notamment NaOH, Triethanoloamine)	q.s.

Composition 2	
Ingrédients	Ingrédients
Composant I, filtres UV	
4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - Filtre UV-B	4,0
2,4,6-tris[p-(2'éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine (Uvinul T150) Filtre UV-B	2,0
2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) Filtre UV-B	3,0
α -cyano- β,β' -diphénylacrylate de 2-éthylhexyle (Neo Heliopan 303) Filtre UV-B	3,0
4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane (Parsol 1789) Filtre UV-A	3,0
Composant II, composant gras	
C ₁₂ -C ₁₅ Alkyl Benzoate (Finsolv TN)	12,0
Caprylic/Capric Triglycerides (Migloyol 812)	2,0
Octyl Stearate (Cetiol 868)	3,0
Composant III	
Huile parfum	0,4
Conservateur	q.s.

Composant IV	
Carbomer	0,4
Glycérine	3,0
EDTA	0,1
Eau	qsp 100,0
Composant V	
Agent neutralisant (notamment NaOH, Triethanoloamine)	q.s.

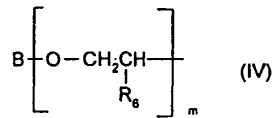
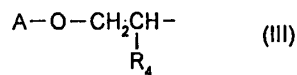
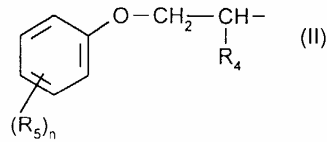
2 In der deutschen Übersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1:

Kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Träger i) 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ii) mindestens ein 1,3,5-Triazinderivat der folgenden Formel (I):



worin

- X_2 und X_3 , die identisch oder voneinander verschieden sind, Sauerstoff oder die Gruppe -NH- bedeuten und
- R_1 , R_2 und R_3 , die identisch oder voneinander verschieden sind, ausgewählt sind unter: Wasserstoff; einem Alkalimetall; einer Ammoniumgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren Alkylgruppen oder Hydroxyalkylgruppen substituiert ist; einer linearen oder verzweigten C_{1-18} -Alkylgruppe; einer C_{5-12} -Cycloalkylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren C_{1-4} -Alkylgruppen substituiert ist; einer polyethoxylierten Gruppe, die 1 bis 6 Ethylenoxideinheiten aufweist und deren endständige OH-Gruppe methyliert ist, und einer Gruppe der folgenden Formel (II), (III) oder (IV):



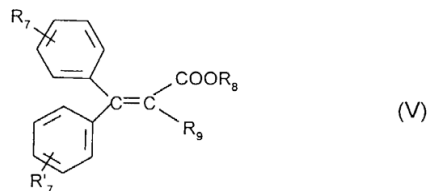
worin bedeuten:

- R₄ Wasserstoff oder Methyl;
- R₅ C₁₋₉-Alkyl;
- n Null oder eine ganze Zahl von 1 bis 3;
- m eine ganze Zahl von 1 bis 10;
- A C₄₋₈-Alkyl oder C₅₋₈-Cycloalkyl

und worin

- B ausgewählt ist unter: einer linearen oder verzweigten C₁₋₈-Alkylgruppe; einer C₅₋₈-Cycloalkylgruppe und einer Arylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren C₁₋₄-Alkylgruppen substituiert ist, und
- R₆ Wasserstoff oder Methyl bedeutet,

und iii) mindestens ein Alkyl-β,β'-diphenylacrylat oder Alkyl-α-cyano-β,β'-diphenylacrylat der folgenden Formel (V) enthalten:



worin

- R₇ und R'₇, die identisch oder voneinander verschieden sind, in m-Stellung oder in p-Stellung vorliegen und ausgewählt sind unter: Wasserstoff, einer geradkettigen oder verzweigten

C₁₋₈-Alkoxygruppe und einer geradkettigen oder verzweigten C₁₋₄-Alkylgruppe;

- R₈ eine geradkettige oder verzweigte C₁₋₁₂-Alkylgruppe bedeutet und
- R₉ Wasserstoff oder eine Gruppe -CN darstellt,

wobei diese Zusammensetzung kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat enthält, und

mit der Maßgabe, dass die Zusammensetzung von den folgenden Formulierungen verschieden ist, bei denen die Mengenteile der verschiedenen Bestandteile in Gewichtsprozent, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, angegeben sind:

Zusammensetzung 1	
Bestandteile	Mengen
Komponente I, UV-Filter	
4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - UV-B-Filter	3,0
2,4,6-Tris[p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin (Uvinul T 150) UV-B-Filter	1,5
2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) UV-B-Filter	4,0
2-Ethylhexyl- α -cyano- β , β' -diphenylacrylat (Neo Heliopan 303) UV-B-Filter	4,0
4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan (Parsol 1789) UV-A-Filter	2,0
Komponente II, Fettkomponenten	
C ₁₂ -C ₁₅ Alkyl Benzoate (Finsolv TN)	112,0
Komponente III	
Parfümöl	0,4
Konservierungsmittel	q.s.
Komponente IV	
Carbomer	0,8
Glycerin	3,0
EDTA	0,1
Wasser ad	100,0
Komponente V	
Wasser	20,0
Novantisolsäure (wasserlöslicher UV-B-Filter)	2,0
Neutralisationsmittel (insbesondere NaOH, Triethanolamin)	q.s.

Zusammensetzung 2	
Bestandteile	Mengen
Komponente I, UV-Filter	
4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) UV-B-Filter	4,0
2,4,6-Tris[p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin (Uvinul T 150) UV-B-Filter	2,0
2-Ethylhexyl Salicylate (Neo Heliopan OS) UV-B-Filter	3,0
2-Ethylhexyl- α -cyano- β,β' -diphenylacrylat (Neo Heliopan 303) UV-B-Filter	3,0
4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan (Parsol 1789) UV-A-Filter	3,0
Komponente II, Fettkomponenten	
C ₁₂ -C ₁₅ Alkyl Benzoate (Finsolv TN)	12,0
Caprylic/Capric Triglycerides (Migloyol 812)	2,0
Octyl Stearate (Cetiol 868)	3,0
Komponente III	
Parfümöl	0,4
Konservierungsmittel	q.s.
Komponente IV	
Carbomer	0,4
Glycerin	3,0
EDTA	0,1
Wasser ad	100,0
Komponente V	
Neutralisationsmittel (insbesondere NaOH, Triethanolamin)	q.s.

- 3 Diesem Patentanspruch sind die Patentansprüche 2 bis 16 untergeordnet. Patentanspruch 17 und die ihm untergeordneten Patentansprüche 18 bis 26 betreffen die Verwendung eines Alkyl- β,β' -diphenylacrylats oder Alkyl- α -cyano- β,β' -diphenylacrylats in oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan in Kombination mit mindestens einem 1,3,5-Triazinderivat nach Patentanspruch 1 enthalten. Patentanspruch 27 und die ihm untergeordneten Patentansprüche 28 bis 30 betreffen ein Verfahren zur Verbesserung der Stabilität kosmetischer Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-

Methoxydibenzoylmethan und ein 1,3,5-Triazinderivat nach Patentanspruch 1 enthalten.

4 Die Klägerinnen haben mit ihren vom Patentgericht verbundenen Klagen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 685 221 (D3, L.), der internationalen Patentanmeldung WO 91/11989 (D4, L.), der deutschen Offenlegungsschrift 195 47 634 (NiK4, S. , früher angemeldet, aber nachveröffentlicht) und der auf dieselbe Anmeldung zurückgehenden Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 787 483 (NiK7), nicht patentfähig. Die vom Europäischen Patentamt durchgeführte Beschränkung stelle zudem eine unzulässige Erweiterung dar.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland antragsgemäß in vollem Umfang für nichtig erklärt.

6 Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent entsprechend der Fassung des europäischen Beschränkungsverfahrens (B3-Fassung) verteidigt, hilfsweise in sechzehn weiter beschränkten Fassungen, die weitere "Disclaimer" einfügen, von denen die Hilfsanträge I bis IV Zusammensetzungen mit emulgatorfreien Hydrodispersionsgelen ausnehmen und der weiteren Abgrenzung gegenüber der Entgeghaltung NiK4/7 dienen, die Hilfsanträge V und VI zur Abgrenzung gegenüber der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 800 813 (D1) bestimmt sind, Hilfsantrag VII die erfindungsgemäß zu verwendenden 1,3,5-Triazinderivate auf Verbindungen beschränkt, bei denen X₂ NH oder O und X₃ NH bedeuten, und die Hilfsanträge VIII bis XVI die vorgenannten Hilfsanträge kombinieren.

7 Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

8 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Prof. Dr. G. D.
, J. -Universität M. , ein schriftliches Gutachten
erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Die Klägerinnen haben Gutachten von Prof. Dr. W. S. , S.
, und Prof. Dr. B. L. , Universität D. , vorgelegt. Die
Beklagte hat ein Gutachten von Prof. Dr. H. M. , Universität W. ,
vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

9 Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

10 I. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlung, insbesondere gegen Sonnenlicht, bestimmt sind. Bei der Herstellung derartiger Mittel werden, wie die Patentschrift erläutert, im Allgemeinen Kombinationen von im UV-A-Bereich (Wellenlänge 320 nm bis 400 nm) und im UV-B-Bereich (Wellenlänge 280 nm bis 320 nm) wirksamen Filtern verwendet. 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, das unter der Handelsbezeichnung Parsol 1789 erhältlich sei, wird in diesem Zusammenhang als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessantes UV-A-Filter bezeichnet (S. 1 Z. 23 bis 25). Als UV-B-Filter mit gutem Absorptionsvermögen werden 1,3,5-Triazinderivate und insbesondere die unter der Handelsbezeichnung Uvinul T 150 erhältliche Verbindung 2,4,6-Tris[p-2'-ethylhexyl-1'-oxycarbo-nyl)anilino]-1,3,5-triazin (Octyltriazon) genannt. Die Beschrei-

bung gibt weiter an, dass solche Triazinderivate aus der Entgegenhaltung D3 bekannt seien.

11

Sie bezeichnet es als "sehr interessant", 1,3,5-Triazinderivate zusammen mit dem als Parsol 1789 bekannten Butylmethoxydibenzoylmethan (im Folgenden: BMDBM) verwenden zu können. Die Anmelderin habe jedoch festgestellt, dass sich 1,3,5-Triazinderivate in Gegenwart von BMDBM unter UV-Bestrahlung chemisch zersetzen. Nach umfangreichen Untersuchungen habe sie entdeckt, dass sich die Stabilität und damit die Wirksamkeit der Zusammensetzung durch Zugabe eines Alkyl- β,β' -diphenylacrylats oder eines Alkyl- α -cyano- β,β' -diphenylacrylats wesentlich verbessern lasse.

12

Eine "Aufgabe" (ein der Erfindung zugrunde liegendes technisches Problem) wird in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben. Bei der Bestimmung des Problems stellt der Senat darauf ab, was die Erfindung gegenüber dem in der Beschreibung erwähnten Stand der Technik nach der Entgegenhaltung D3 tatsächlich leistet. Denn auch eine in der Patentschrift angegebene Aufgabe stellt lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems dar (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger; vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung; vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 - Fettsäurezusammensetzung; vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09 - Wiederfinden einer Informationsseite; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03, GRUR 2005, 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.).

13

Patentanspruch 1 des Streitpatents stellt in seiner im Beschränkungsverfahren geänderten Fassung Zusammensetzungen unter Schutz, die

- (1) in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Träger
- (2) folgende Substanzen enthalten:
 - (2.1) 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan (BMDBM) als UV-A-Filter,
 - (2.2) mindestens ein 1,3,5-Triazinderivat einer definierten Formel als UV-B-Filter, wobei verschiedene Seitenketten möglich sind (insbesondere:
 - 2,4,6-Tris[p-2'-ethylhexyl-1'-oxycarbonyl]anilino]-1,3,5-triazin [Octyltriazon oder Ethylhexyltriazon - EHT, Handelsbezeichnung: Uvinul T 150];
 - Diethylhexylbutylamidotriazon [Handelsbezeichnungen: Uvasorb HEB und RA 3643]),
 - (2.3) mindestens ein Alkyl- β,β' -diphenylacrylat oder Alkyl- α -cyano- β,β' -diphenylacrylat einer definierten Formel als weiteres UV-B-Filter (insbesondere 2-Ethylhexyl- α -cyano- β,β' -diphenylacrylat [Octocrylen, Handelsbezeichnungen: Neo Heliopan 303, Uvinul N 539]),
- (3) wobei die Zusammensetzungen
 - (3.1) kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat (Handelsbezeichnung: Parsol MCX) enthalten und
 - (3.2) sich von den am Ende des Patentanspruchs 1 angegebenen Zusammensetzungen 1 und 2 unterscheiden.

14 Die im Streitpatent erwähnte und jedenfalls deshalb bei der Bestimmung des Problems zu berücksichtigende Entgegenhaltung D3 beschreibt nicht nur, wie vom Streitpatent ausgeführt, das 1,3,5-Triazin-derivat Octyltriazon (Merkmal 2.2), sondern auch Octocrylen (Merkmal 2.3) als weiteres UV-Filter. Die Kombination der beiden Filter erlaubt nach der D3 auf Grund einer synergistischen Wirkung die Bereitstellung von Sonnenschutzzusammensetzungen mit gegenüber der alleinigen Verwendung des einen oder des anderen Filters deutlich verbesserten Lichtschutzfaktoren (S. 2 Z. 30 bis 33). Indem das Streitpatent die UV-B-Filter nach den Merkmalen 2.2 und 2.3 mit BMDBM als UV-A-Filter nach Merkmal 2.1 verbindet, löst es das technische Problem, eine breitbandig wirksame und stabile Sonnenschutzzusammensetzung bereitzustellen.

15 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es dessen Gegenstand nicht als patentfähig angesehen hat. Als Fachmann hat es einen Diplom-Chemiker, Pharmazeuten oder Diplom-Biologen angesehen, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat. Es hat sich u.a. darauf gestützt, dass die vorveröffentlichte D3 Sonnenschutzmittel beschreibe, die in einem kosmetisch akzeptablen Träger (Merkmal 1) in Form einer Emulsion eine Kombination aus den UV-B-Filtern Uvinul T 150 (Merkmal 2.2) und Uvinul N 539 (Merkmal 2.3) enthielten, wobei die Beschreibung ausführe, dass neben der UV-B-Strahlung auch die UV-A-Strahlung eine Veränderung der Haut hervorrufen könne, weshalb es wünschenswert sei, auch die UV-A-Strahlung auszufiltern. Der Fachmann sei deshalb vor die Aufgabe gestellt, in die Zusammensetzung der D3 zusätzlich ein UV-A-Filter einzuarbeiten. Dabei stoße er auf die neben Benzophenon-Derivaten genannten Dibenzoylmethanderivate (vgl. D3 S. 3 Z. 52). Die Anregung, das 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan einzusetzen, erhalte der Fachmann aus

der Entgegenhaltung D4, die dieses als bevorzugtes Dibenzoylmethanderivat nenne und auch auf die ausreichende Photostabilität der dort genannten Kombination hinweise; ein bevorzugtes UV-B-Filter sei wie im Streitpatent Octocrylen, wodurch die Kombination der Merkmale 2.1 und 2.3 aus der D4 bekannt sei. In Kombination mit der D3 ergebe sich ein Naheliegen der drei Sonnenschutzfilter gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents. Der Fachmann werde auch, da sowohl die Mischungen nach D3 als auch die nach D4 lichtstabil seien, von der Lichtstabilität der Dreierkombination ausgehen. Ein weiteres UV-B-Filter wie ein Zimtsäurederivat werde der Fachmann nicht zusetzen, da die zwei vorhandenen UV-B-Filter einen synergistisch verbesserten Lichtschutz aufwiesen und die D3 und die D4 es nicht vorschrieben. Auch im Streitpatent werde ein nachteiliger Effekt durch den Zusatz des Zimtsäurederivats im Übrigen nicht belegt. Der zusätzliche Effekt, dass durch Octocrylen die Lichtstabilität des Octyltriazon verbessert werde, wenn dieses in Kombination mit BMDBM vorliege, könne bei Naheliegen der Kombination die erfinderische Leistung nicht begründen. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 17 und 27 beruhten deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

16 III. Dies hält im Ergebnis und in der Begründung der Überprüfung stand.

17 1. Dabei kann offen bleiben, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird. Die Anlehnung an die Ausführungsbeispiele in den der Entgegenhaltungen NiK4/NiK7 ist schwerlich geeignet, deren Offenbarungsgehalt vollständig zu berücksichtigen und diesen gegenüber Neuheit herzustellen. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen kann der Senat - anders als bei einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. hierzu BGH, Urteil

vom 18. März 2010 - Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 - Proxyserver-system) - nicht prüfen, ob die vom Europäischen Patentamt gebilligte beschränkte Fassung dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) genügt. Der Patentanspruch, auf den das Europäische Patentamt im europäischen Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent beschränkt hat, stellt, ebenso wie ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des europäischen Patents dar und kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrunds ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

18 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner im europäischen Beschränkungsverfahren geänderten Fassung ergab sich für den Fachmann am Prioritätstag in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 54 EPÜ). Dies füllt den Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus. Auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 IntPatÜbkG braucht daher nicht eingegangen zu werden.

19 Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen. Sie gibt - wie zu I ausgeführt - das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem nicht zutreffend wieder. Im Übrigen bildet auch eine zutreffend formulierte Aufgabe nicht notwendigerweise den einzigen Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines (anderen) zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden technischen Problems dessen Lösung nahegelegt hat (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR

2003, 693 - Hochdruckreiniger). Dies ist hier zu bejahen. Darauf, ob sich diese Anregungen auch auf die Fotostabilität bezogen, ist dabei nicht entscheidend abzustellen (vgl. nur Senatsurteil vom 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel I; st. Rspr.).

20 a) Für die Hinzufügung eines UV-A-Filters zu der aus der D3 bekannten Kombination der UV-B-Filter Octyltriazon und Octocrylen boten sowohl die D3 als auch die D4 unmittelbare Anregungen.

21 So erwähnt die Entgegenhaltung D3, dass entsprechende Zusammensetzungen aus zwei UV-B-Filtern auch ein oder mehrere Filter, die im UV-A-Bereich wirksam sind, enthalten können (S. 3 Z. 48 bis 54). Da die D3 (fast wortgleich mit dem Streitpatent) ausdrücklich darauf hinweist, dass die UV-A-Strahlung insbesondere die Elastizität der Haut beeinträchtigt und Faltenbildung begünstigt, was zu vorzeitiger Hautalterung führe, und sogar die Ursache für toxische oder allergische Reaktionen sein könne, bezeichnet sie es konsequenterweise als wünschenswert, auch die UV-A-Strahlung auszufiltern (S. 2 Z. 15 bis 19). Der Fachmann, der sich die in der D3 beschriebene vorteilhafte synergistische Wirkung der Octyltriazon-Octocrylen-Kombination zunutze machen will, wird daher dazu gedrängt, sich Gedanken über ein geeignetes UV-A-Filter zu machen.

22 Zwar werden in der D3 selbst Dibenzoylmethanderivate nur unter einer Reihe weiterer Filter genannt (S. 3 Z. 48 bis 54). Bei BMDDBM (Handelsbezeichnung Parsol 1789) handelte es sich aber um ein bekanntes UV-A-Filter dieser Klasse, das auch in der Streitpatentschrift als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessantes UV-A-Filter bezeichnet wird (S. 1 Z. 23 bis 25); auch die Beklagte trägt vor, sein hoher Extinktionsfaktor sei bekannt gewesen. Im Gutachten von

Prof. S. wird unwidersprochen ausgeführt, BMDBM habe jedenfalls in Europa im Prioritätszeitpunkt als einziges zugelassenes Dibenzoylmethanderivat zur Verfügung gestanden. Die Entgegenhaltung D4, die wiederum fast wortgleich mit dem Streitpatent ebenfalls auf die Notwendigkeit hinweist, sowohl UV-A- als auch UV-B-Strahlung zu filtern (S. 1 Z. 12 bis S. 2 Z. 2), gibt an, dass bereits vorgeschlagen worden sei, Dibenzoylmethanderivate als UV-A-Filter mit verschiedenen UV-B-Filtern zu kombinieren, dass sich jedoch die Dibenzoylmethanderivate in Kombination mit diesen UV-B-Filtern als nicht ausreichend stabil erwiesen hätten (S. 2 Z. 9 bis 13: "Malheureusement, lorsqu'ils sont utilisés en association avec ces filtres UV-B, les dérivés de dibenzoylméthane ... ne possèdent pas toujours une stabilité photochimique suffisante pour garantir une protection constante durant une exposition solaire prolongée ..."). Hierzu schlägt die D4 vor, ein Dibenzoylmethanderivat mit einem β,β' -Diphenylacrylsäurealkylester oder α -Cyano- β,β' -diphenylacrylsäurealkylester einer definierten Formel I als UV-B-Filter zu kombinieren. Daraus ergäben sich eine bemerkenswerte photochemische Stabilität der Dibenzoylmethanderivate, ein starker Lichtschutzfaktor und eine gute Remanenz (S. 2 Z. 16 bis 28). Unter den angeführten Dibenzoylmethanderivaten wird dabei - neben 4-Isopropylidibenzoylmethan - BMDBM besonders bevorzugt (S. 4 Z. 4 bis 6); Octocrylen wird als erstes der vier besonders bevorzugten Diphenylacrylate genannt (S. 3 Z. 20); die Kombination liegt auch dem Beispiel 1 (und Beispiel 8) zugrunde.

Der Fachmann, der ausgehend von der Octyltriazon-Octocrylen-Kombination der D3 nach einem geeigneten UV-A-Filter suchte, fand mit hin in der D4 den Hinweis, dass die Komponente Octocrylen dieser Kombination auch geeignet war, die in der Literatur beschriebenen Stabilitätsprobleme der als UV-A-Filter in Betracht kommenden Dibenzoylmethande-

riate und namentlich des BMDBM zu lösen. Wenn dies auch keinen zwingenden Schluss auf die Wirkung des Octocrylen in der Dreier-Kombination aus BMDBM, Octyltriazon und Octocrylen zuließ, musste es aber doch zumindest als lohnend erscheinen zu prüfen, ob Octocrylen auch in dieser Kombination sowohl im UV-B-Bereich synergistisch mit dem Triazinderivat zusammenwirkte als auch die Stabilität des UV-A-Filters (und der Gesamtkombination) gewährleistete. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob sich beim Übergang von einer Zweierkombination auf eine Dreierkombination Stabilitätsprobleme einstellen konnten, die bei Zweierkombinationen nicht aufgetreten waren. Diese Möglichkeit musste der Fachmann zwar in Rechnung stellen, weil die Interaktion einer erhöhten Zahl von Komponenten nicht im Voraus sicher absehbar war, sie konnte ihn aber nicht von der Durchführung entsprechender Versuche abhalten, zumal es sich bei den Einzelkomponenten um gängige und nicht erst mit großem Aufwand zu synthetisierende Erzeugnisse handelte.

24

b) Auch die weitere Anweisung, kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zuzugeben (Merkmal 3.1), führt nicht zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit. Die D3 erwähnt zwar, dass sich unter den - fakultativen - weiteren Filtern auch Zimtsäurederivate befinden können, schreibt deren Verwendung aber nicht vor. Sie beschreibt damit Kombinationen mit und ohne Zimtsäurederivate. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dem Fachmann die Zugabe eines Zimtsäurederivats gleichwohl zwingend erschienen wäre. Er konnte vielmehr im Gegenteil der Veröffentlichung der britischen Patentanmeldung 2 198 944 (NiK23) entnehmen, dass auch 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zu denjenigen UV-B-Filtern gehört, bei deren Kombination mit BMDBM als UV-A-Filter das Dibenzoylmethanderivat keine ausreichende photochemische Stabilität besitzt (S. 2 zweiter vollständiger Absatz: "Unfortunately in a combination of these UV-A and UV-B screens,

[Parsol 1789] does not have a sufficient photochemical stability to guarantee continuous protection during a prolonged exposure to the sun ..."). Damit war dem Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nur bekannt, dass die Zugabe des Zimtsäurederivats nicht erforderlich war, sondern darüber hinaus auch, dass sie sich nachteilig auf die Photostabilität des BMDBM auswirken konnte. Dies führt ohne erfinderisches Zutun zu der Anweisung, das Zimtsäurederivat wegzulassen.

25 3. Die Gegenstände der Hilfsanträge I bis VI, die lediglich zur weiteren Abgrenzung zum Stand der Technik bei der Neuheitsprüfung bestimmt sind, sind nicht anders zu beurteilen, und Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge VIII ff.

26 4. Nach Hilfsantrag VII werden die verwendbaren Triazinderivate derart beschränkt, dass das in der D3 genannte Octyltriazon nicht mehr unter Merkmal 2.2 fällt. Der dergestalt verteidigte Patentanspruch 1 sieht stattdessen den Einsatz einer Verbindungsklasse vor, zu der Diethylhexylbutylamidotriazon (Handelsnamen Uvasorb HEB und RA 3643) gehört. Dieser "analoge Ersatz" mag eine zulässige Einschränkung sein, ist aber nicht geeignet, erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. Senatsurteil vom 15. September 2009 - X ZR 115/05, GRUR 2010, 322 - Sektionaltor; EPA, Technische Beschwerdekammer - T 4/98, ABI. EPA 2002, 139 = GRUR Int. 2002, 438 - Liposomenzusammensetzungen). Bei Uvasorb HEB handelt es sich um eine in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung 570 838 (vgl. die D9) und einem auf das Jahr 1995 datierten Prospekt des RA-3643-Herstellers 3V Sigma SpA (D27) beschriebene Substanz, die zwar auf Grund ihrer Substitution (zwei Estergruppen und eine Amidgruppe anstelle von drei Estergruppen) weniger lipophil als Octyltriazon sein mag, wie dies auch der gerichtliche Sachverständige ange-

geben hat, aber sonst keine verbesserten Eigenschaften aufweist, die hier im Sinn der durchwegs älteren Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Senats (vgl. RG GRUR 1936, 610 - Reklameplakate; Senatsurteil vom 6. Februar 1973 - X ZR 40/69, bei Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1971/73, 248, 258) allenfalls die Bejahung erfinderischer Tätigkeit tragen könnten. Die stabilitätsfördernde geringere Lipophilie bei weitgehender struktureller Ähnlichkeit mit Octyltriazon musste den Fachmann im Gegenteil eher dazu veranlassen, als taugliches Triazinderivat in der nach den Ausführungen zu 2 nahegelegten Kombination von UV-A- und UV-B-Filtern auch Uvasorb HEB in Betracht zu ziehen.

27

5. Der Verwendungsanspruch 17 und der Verfahrensanspruch 27 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1. Zwar ist die Formulierung des Patentanspruchs 17 (Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen, die BMDBM in Kombination mit mindestens einem Triazinderivat enthalten, um dessen Stabilität zu verbessern) auf die von der Beklagten geltend gemachte Aufgabenstellung abgestellt. Dies ändert aber nichts daran, dass die Zweckangabe keine eigenständige (beschränkende) Bedeutung hat und mit der Beanspruchung der Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1 dessen Gegenstand nur in eine andere Form gekleidet wird. Für die verfahrensmäßige Einkleidung in Patentanspruch 28 gilt nichts anderes. Patentanspruch 31 beansprucht schließlich ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung, das durch den Auftrag einer wirksamen Menge der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist; auch dieser Anspruch teilt das Schicksal des Patentanspruchs 1.

28 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Grabinski

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.03.2008 - 3 Ni 18/06 (EU) -