

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 16/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 02 618.0-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

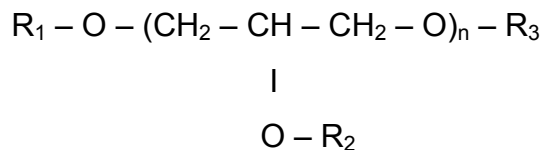
Mit dem angefochtenen Beschluß vom 29. August 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 196 02 618.0-41 mit der Bezeichnung

"Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an Triazinderivaten und Glycerylverbindungen"

aus den Gründen des Bescheides vom 17. Februar 2000 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die am 16. Juli 1998 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 4 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

"1. Verwendung von einem oder mehreren Emulgatoren, gewählt aus der Gruppe der Substanzen der allgemeinen Strukturformel



wobei R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander gewählt werden aus der Gruppe, welche umfaßt: H, verzweigte bzw. unverzweigte, gesättigte bzw ungesättigte Fettsäurereste mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, bei welchen bis zu drei aliphatische Wasserstoffatome durch Hydroxygruppen substituiert sein können und n eine Zahl von 2 bis 8 darstellt als Lösungsmittel oder Lösungsvermittler oder

Solubilisator für 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester).

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Emulgator das Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat gewählt wird.

3. Verwendung nach Anspruch 1 in kosmetischen oder dermatologischen Lichtschutzmitteln.

4. Verfahren zur Stabilisierung von Lösungen des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester), dadurch gekennzeichnet, daß solchen Lösungen ein wirksamer Gehalt an Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat zugesetzt wird."

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des neu formulierten Anspruches 4 betreffe offensichtlich die Verwendung von Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat in einer wirksamen Konzentration zur Stabilisierung von Lösungen des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters). Ein Verfahrensanspruch sei somit nicht gerechtfertigt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat sich weder im Rahmen des Prüfungsverfahrens zu den Ausführungen der Prüfungsstelle bezüglich der neu vorgelegten Unterlagen geäußert noch eine Beschwerdebegründung eingereicht oder Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen, weil jedenfalls die Bereitstellung des Verfahrens nach Anspruch 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Das der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende Problem stellt die schlechte Löslichkeit des UVB-Filters 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) in Lipiden dar, verbunden mit dem Nachteil, daß diese Substanz aus seiner Lösung leicht wieder auskristallisiert (vgl geltende Beschreibung, S 3 Abs 2 und S 4 Abs 2).

Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, den in Rede stehenden UVB-Filter iVm den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Emulgatoren zu verwenden bzw gemäß Anspruch 4 Lösungen, die diesen Filter enthalten, zur Stabilisierung einen wirksamen Gehalt an Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat zuzusetzen.

Die Stabilisierung einer Lösung des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters) nach Anspruch 4 liegt in Hinblick auf die bereits im Rahmen des Prüfungsverfahrens genannten Entgegenhaltungen

- (1) JP 4-178316 A. In: Patents Abstr of Japan, Sect C, Vol 16, (1992), Nr 485 (C-993)
- (2) EP 0 457 687 A1

jedoch nahe.

Die Verwendung des Emulgators Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat in Emulsionen zur kosmetischen Anwendung ist aus (1) bekannt. Wie anhand der dort angegebenen Formelzeichnungen I iVm III zu ersehen ist, werden mit dieser Entgegenhaltung nämlich Polyglycerolhydroxyfettsäureester angegeben, bei denen das Poly-

glycerol mindestens über eine C-2-Position des Glyceryl-Restes mit Hydroxystearinsäuren verestert ist. Bei diesem oleophilen, dh lipophilen Ester handelt es sich um eine nichtionogene oberflächenaktive Verbindung, deren hydrophiler Bereich von der ungeladenen hydrophilen Ester-Gruppe als Zwischengruppe und dem ungeladenen Polyetherrest mit den Alkoholendgruppen des Polyglycerin-Restes gebildet wird. Solche weniger polaren, lipophilen Emulgatoren tendieren bekanntlich zu einer besseren Löslichkeit in lipophilen Stoffen, weshalb sie - einem Grundsatz chemischen Arbeitens folgend, daß Ähnliches Ähnliches zu lösen vermag - der Fachmann, hier ein Chemiker mit Hochschulausbildung mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung kosmetischer und dermatologischer Formulierungen, von vornherein mit in Lipiden löslichen Stoffen verarbeitbar ansehen wird. Er wird sie aufgrund dieser Eigenschaft auch in Betracht ziehen, wenn er vor die Aufgabe gestellt sein wird, lipophile Verbindungen zu lösen und sie sodann, weiterverarbeitet zu dem tatsächlich zur Anwendung kommenden Endprodukt, hier einer Emulsion aus einer Lipid- und einer Wasserphase, stabil in Lösung zu halten.

Darüber hinaus ist es dem Fachmann aber auch aus der Entgegenhaltung (2), die Lichtschutzformulierungen in Form von Emulsionen angibt, bekannt, Lipidphasen die gleichfalls den im geltenden Anspruch 4 genannten lipophilen UVB-Filter 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) enthalten, weniger polare, lipophile Emulgatoren zuzufügen. Dabei handelt es sich um Emulgatoren, die zT aufgrund ihrer Struktur als Polyglycidylether von Fettalkoholen mit 10 bis 18 Kohlenstoffatomen bzw Polyglycidylester ethoxylierter Fettsäuren mit 12 bis 18 Kohlenstoff-Atomen in naher Verwandtschaft zu dem im Anspruch 4 genannten Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat stehen (vgl Ansprüche 1, 2, 6 und 9 und Beschreibung S 2 Z 1 bis 4, S 3 Z 20 bis 22 und Z 32/33, S 4 Z 5 bis 7, 10 bis 26, 34 bis 48 sowie Z 52). Der Fachmann, vor die Aufgabe gestellt, eine stabile Lösung des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters) bereitzustellen bzw Maßnahmen zu ergreifen, die Stabilität solcher Lösungen weiter zu optimieren, wird auf der Suche nach weiteren geeigneten

Emulgatoren daher auch das in (1) genannte Polyglycidyl-2-Polyhydroxy-stearat als ebenfalls zur Gruppe der bereits in (2) genannten nichtionogenen Emulgatoren gehörend in Erwägung ziehen. Dies um so mehr, weil (1) lehrt, Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat zusammen mit üblichen kosmetischen Additiven, ua auch mit UV-Absorbern, zu Emulsionen zu verarbeiten, die kaum hautirritierend und sehr stabil sind. Bei der gegebenen Sachlage konnte der Fachmann sodann von vornherein davon ausgehen, daß mit dem in Rede stehenden in der Lipidphase löslichen UVB-Filter im angegebenen Konzentrationsbereich, der sich von 0,1 bis 10 Gew.-% erstreckt und sich im übrigen von dem in (2) genannten nicht unterscheidet, Lösungen erhalten werden (vgl geltende Beschreibung S 4/5 übergreifender Absatz und (2) S 4 Z 5 bis 7). Er konnte nämlich auch von vornherein damit rechnen, daß in Anwesenheit des in Rede stehenden weniger polaren, lipophilen Emulgators - aufgrund dessen naheliegender Tendenz, sich in lipophilen Stoffen gut zu lösen - dieser Filter bei einer Einarbeitung der Lipidphase in eine Emulsion unter Aufrechterhaltung des Lösungsgleichgewichtes in Lösung gehalten wird, ohne leicht wieder auszukristallisieren. Somit kann die Bereitstellung des mit dem Anspruch 4 angegebenen Verfahrens zur Stabilisierung einer 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) enthaltenden Lösung mit Polyhydroxy-2-Polyhydroxystearat nicht als erfinderische Tätigkeit angesehen werden. Vielmehr bedurfte es dazu lediglich einer begrenzten Anzahl routinemäßiger Versuche, um den gewünschten Erfolg festzustellen.

Angaben bzw Nachweise, die die Ausführungen der Anmelderin in der vorliegenden Beschreibung belegten, daß es unter Anwendung von Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat möglich sei, die Einsatzmengen des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters) in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gegenüber dem Stand der Technik zu verdoppeln bzw diesen Filter enthaltende Lösungen zu stabilisieren (vgl geltende Beschreibung S 3/4 übergreifender Absatz und S 4 Abs 2), sind im übrigen weder den Erstunterlagen zu entnehmen noch vorgelegt worden. Vielmehr wird - wie vorstehend bereits dargelegt - sowohl in (2) als auch in der vorliegenden Beschreibung übereinstimmend

angegeben, daß die Gesamtmenge an dem in Rede stehenden UVB-Filter in den fertigen Zubereitungen 0,1 bis 10 Gew.-% betragen kann (vgl (2) Beschreibung S 4 Z 5 bis 7 und Beispiele A bis D sowie geltende Beschreibung S 4/5 übergreifender Absatz und Beispiele 1 bis 3).

Damit kann es dahin gestellt bleiben, ob das Anspruchsbegehren nun auf die Verwendung eines Stoffes zusammen mit einem weiteren Stoff oder ein Verfahren zur Herstellung eines diese Stoffe enthaltenden Stoffgemisches gerichtet ist. Verwendungsansprüche sind in aller Regel Verfahrensansprüche, durch welche ein Stoff zur Erzielung eines Zustandes oder eines Erzeugnisses eingesetzt wird. Wird ein Erzeugnis hervorgebracht, so handelt es sich unabhängig von der Formulierung um ein Herstellungsverfahren, dessen unmittelbare Erzeugnisse geschützt werden. Die Anweisung zur Verwendung eines Stoffes zusammen mit einem anderen Stoff ist daher in Wirklichkeit eine Anweisung zur Vornahme eines Verfahrensschrittes zur Herstellung eines Gemisches, hier einer Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat enthaltenden Lösung des 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters). Das Patentrecht ist nun zwar im Falle eines Verwendungsanspruches dann erschöpft, wenn der Gebrauch beendet ist. Der Gegenstand, der im vorliegenden Fall dem Gebrauch zugeführt wird, ist jedoch - unabhängig davon, ob der Anspruch 4 nun als Verwendungs- oder als Verfahrensanspruch formuliert ist - immer eine neben dem 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) auch Polyhydroxy-2-Polyhydroxystearat enthaltende Lösung. Auf Grund dessen unterscheidet sich in einem solchen Fall ein Verwendungsanspruch in seiner Tragweite nicht von einem Anspruch, der ein Herstellungsverfahren zum Gegenstand hat (vgl BGH GRUR 1982 162, 163 – Zahnpasta).

Es sind daher keine Argumente erkennbar, die die Patentfähigkeit des Verfahrens nach Anspruch 4 begründen könnten.

Somit bildet der geltende Anspruch 4 mangels erfinderischer Tätigkeit keine Grundlage für eine Patenterteilung.

Auch die mit dem Anspruch 1 beanspruchte Verwendung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie vorstehend ausgeführt, stellt die Verwendung der im Anspruch 1 genannten Emulgatoren, bei denen es sich gleichfalls um weniger polare, lipophile Emulgatoren handelt, zusammen mit dem 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) eine Anweisung zur Herstellung eines diese Stoffe enthaltenden Gemisches dar. Die Bereitstellung dieses in Rede stehenden Stoffgemisches ist aber hinsichtlich der Entgegenhaltungen (1) und (2) - wie vorstehend dargelegt und übrigens bereits auch schon im Rahmen des Prüfungsverfahrens aufgezeigt - als naheliegend anzusehen.

Die Ansprüche 2 und 3 müssen das Schicksal der Ansprüche 1 und 4 teilen, weil über den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann.

Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden. Die Zurückweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

Moser

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Pü