



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
29. September 2009

3 Ni 33/07 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 685 221

(DE 695 10 498)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Engels, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl. Chem. Dr. Gerster und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 685 221 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. Mai 1995 beim europäischen Patentamt angemeldeten, die Priorität der französischen Anmeldung 940 6828 vom 3. Juni 1994 in Anspruch nehmenden mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 685 221 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 10 498 geführt wird. Das Streitpatent betrifft „Kosmetische Sonnenschutzmittel enthaltend eine synergistische Mischung aus Filtern und Verwendungen“ und umfasst 18 Patentansprüche. Die unabhängigen, nicht rückbezogenen Patentansprüche 1, 17 und 18 gemäß EP 0 685 221 B1 lauten:

1. Kosmetische Zusammensetzungen zur topischen Anwendung, insbesondere zum Lichtschutz der Haut und/oder der Haare, da-

durch gekennzeichnet, dass sie in einem kosmetisch akzeptablen Träger enthalten

- (i) 2,4,6-Tris[p-(2'-ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)-anilino]-1,3,5-triazin als erstes Filter, und
- (ii) 2-Ethylhexyl- α -cyano- β,β -diphenylacrylat als zweites Filter

17. Verwendung der Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche als kosmetische Zusammensetzungen oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen zum Schutz der Haut und/oder der Haare gegen ultraviolette Strahlung, insbesondere Sonnenstrahlung.

18. Verfahren zur kosmetischen Behandlung zum Schutz der Haut und/oder der Haare gegen Ultraviolettstrahlung, insbesondere Sonnenstrahlung, dadurch gekennzeichnet, dass es in der Anwendung einer wirksamen Menge einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auf die Haut und/oder die Haare besteht.

Die Patentansprüche 2 bis 16 betreffen besondere Ausgestaltungen der kosmetischen Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1.

Die Klägerin greift das Streitpatent vollumfänglich an und stützt ihre Klage darauf, dass der Gegenstand des Streitpatents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei. Zur Begründung stützt sie sich u.a. auf die Druckschriften:

- NiK4: EP 0 667 144 B1
- NiK5: DE 695 03 933 T2 (Übersetzung von NiK4)
- NiK6: Registerauszug des DPMA zu EP 0 667 144
- NiK7: Fr 94 01455 vom 9. Februar 1994

- NiK8: zugelassene UV-Filter für kosmetische Mittel gemäß Anhang VII der EG-Kosmetik-Richtlinie
- NiK9: Technische Information Uvinul® Marken der BASF AG vom Mai 1994
- NiK10: BGH GRUR 2003 317 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel
- NiK11: WO 93/04666 A1
- NiK12: Erlemann G., Ärztliche Kosmetologie, 16, 1986, S. 413 bis 423
- NiK13: DE 691 00 777 T2 (deutsche Übersetzung zu EP 0 457 687 B1)
- NiK14: DE 691 00 593 T2 (deutsche Übersetzung zu EP 0 514 491 B1)
- NiK15: Klein K., Cosmetics & Toiletries, Vol. 107, 1992, S. 45 bis 50

Die Klägerin macht insbesondere geltend, dass für den Fachmann auf dem Gebiet der Sonnenschutzkosmetik nichts naheliegender sei als sämtliche der wenigen zur Verfügung stehenden UV-Filter mit einander zu kombinieren und insbesondere neu beworbene Filter mit bereits bekannten Filtern zu kombinieren. Im speziellen fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber NiK9, insbesondere im Hinblick auf NiK15.

Die Klägerin beantragt:

das europäische Patent EP 0 685 221 in vollem Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt ihr Patent im unveränderten Umfang und macht geltend, dass das kosmetische Sonnenschutzmittel des Anspruchs 1 neu sei und die beanspruchte Lehre auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Es sei nicht zutreffend, dass der Fachmann bei der Kombination von UV-Filtern nur auf zugelassene UV-Filter zurückgreife. Ein Fachmann würde im Gegenteil auf alle bekannten Filter zurück-

greifen oder nach neuen Filtern suchen. Auch NiK9 könne daher die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage stellen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie hinsichtlich der eingereichten Unterlagen wird auf den Akteninhalt verwiesen

Entscheidungsgründe

Die gegen den deutschen Teil des Streitpatents gerichtete und auf den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und begründet, da sich die im Streitpatent beanspruchte Lehre der Patentansprüche 1-18 für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

I.

1. Das Streitpatent betrifft kosmetische Zusammensetzungen zur topischen Anwendung, die insbesondere zum Lichtschutz der Haut und/oder der Haare gegen UV-Strahlung vorgesehen sind (Sonnenschutzzusammensetzungen), sowie ihre Verwendung als kosmetische Zusammensetzungen und ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung mit diesen Zusammensetzungen. Es betrifft im einzelnen Sonnenschutzzusammensetzungen, die in einem kosmetisch akzeptablen Träger eine Kombination von mindestens zwei speziellen Sonnenschutzfiltern enthalten, nämlich 2,4,6-Tris[p-(2'-ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)-anilino]-1,3,5-triazin (CTFA-Name: Octyl- bzw. Etylhexyl Triazone; Handelsname: Uvinul T 150) und 2-Ethylhexyl- α -cyano- β , β -diphenylacrylat (CTFA-Name: Octocrylene; Handelsname: Uvinul N 539), wobei diese Kombination den Zusammensetzungen aufgrund einer synergistischen Wirkung verbesserte Sonnenschutzfaktoren verleiht.

2. Es ist bekannt, dass durch Lichtstrahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von 280 bis 400 nm die menschliche Epidermis gebräunt werden kann, wobei UV-

B-Strahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von 280 bis 320 nm Erytheme und Hautverbrennungen hervorrufen kann, die der Ausbildung von natürlicher Bräune abträglich sein können. Die UV-B-Strahlung muss daher ausgefiltert werden. Auch die UV-A-Strahlung im Bereich von 320 bis 400 nm, welche die Haut bräunt, kann eine Veränderung der Haut bewirken, wie Verlust der Elastizität, das Auftreten von Falten, oder das Auslösen einer Erythembildung oder toxischer oder allergischer Reaktionen. Es ist daher wünschenswert, die UV-A-Strahlung ebenfalls auszufiltern. Es wurden bisher zahlreiche kosmetische Zusammensetzungen zum Lichtschutz der Haut gegen UV-A- und/oder UV-B-Strahlung angegeben. Diese Zusammensetzungen liegen meist in Form einer Emulsion vom Öl-in-Wasser-Typ vor, die ein oder mehrere lipophile und/oder hydrophile herkömmliche organische Filter enthält, die befähigt sind, schädliche UV-Strahlung selektiv zu absorbieren. Dabei werden diese Filter und ihre Mengen in Abhängigkeit von dem angestrebten Lichtschutzfaktor (LSF) ausgewählt.

3. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die - in der Streitpatentschrift nicht explizit genannte - Aufgabe zugrunde, kosmetische Zusammensetzungen für den Lichtschutz der Haut und der Haare gegen UV-Strahlung anzugeben, die einen möglichst großen Lichtschutzfaktor aufweisen.

4. Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 beschriebenen Zusammensetzungen, sowie durch die Verwendung dieser Zusammensetzungen als kosmetische Zusammensetzungen oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen nach Patentanspruch 17 und das Verfahren zur kosmetischen Behandlung zum Schutz der Haut und/oder der Haare nach Patentanspruch 18. Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

- (a) kosmetische Zusammensetzungen zur topischen Anwendung, insbesondere zum Lichtschutz der Haut und/oder der Haare, enthaltend
- (b) in einem kosmetisch akzeptablen Träger

- (c) 2,4,6-Tris[p-2'-ethylhexyl-1'-oxycarbonyl]-anilino]-1,3,5-triazin (CTFA-Name: Octyl Triazone bzw Ethylhexyl Triazon),
Markenname: Uvinul T 150) als erstes Filter,
- (d) 2-Ethylhexyl- α -cyano- β,β -diphenylacrylat (CTFA-Name:
Octocrylene, Markenname: Uvinul N 539) als zweites Filter.

5. Zuständiger Fachmann ist ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat (vgl. auch BGH GRUR 2003, 317, 319 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel (NiK10)).

II.

1. Es bestehen zwar erhebliche Zweifel, ob den Gegenständen der Patentansprüche 1 bis 18 die Neuheit fehlt, wie die Klägerin geltend macht. Dies kann aber dahingestellt bleiben, denn die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 18 beruhen jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, auch wenn für den Fachmann mit den beanspruchten kosmetischen Zusammensetzungen enthaltend eine Kombination der beiden Filter Octyl Triazone und Octocrylene unerwartet und überraschend ein synergistischer Effekt verbunden sein mag.

2. Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt war, ist es nicht gerechtfertigt, den alleinigen Ausgangspunkt für die Lösung des Problems auf den nächstliegenden Stand der Technik zu verengen, der nach der klägerischen Argumentation in der mündlichen Verhandlung in der Verbesserung des UV-B-Faktors zu sehen ist, während die Beklagte das in der Druckschrift NiK9 auf Seite 18 genannte einzelne Beispiel einer Sonnenschutz lotion Typ W/O für nächstkommend hält. Die Wahl des Ausgangspunkts (oder mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der

Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger; ferner bereits BPatG Mitt. 2003, 390 - Programmartmitteilung). Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, kosmetische Zusammensetzungen zur topischen Anwendung, insbesondere zum Lichtschutz der Haut und/oder der Haare mit möglichst großem Lichtschutzfaktor bereitzustellen, geht von dem Stand der Technik aus, wie er durch die Druckschrift NiK9, aber auch die Druckschriften 11, 12 und 15 betreffend Lichtschutzzusammensetzungen mit Kombinationen unterschiedlicher Filter des Typs A oder B allgemein repräsentiert ist.

Bei der Suche nach kosmetischen Zusammensetzungen mit möglichst großem Lichtschutzfaktor, wird der Fachmann zunächst die bekannten Lichtschutzfilter in Betracht ziehen und sich insbesondere dem Lichtschutz der Haut gegen die UV-B-Strahlung zuwenden, die, wie vorstehend erläutert, durch Lichtschutzformulierungen ausgefiltert werden muss. Dabei stößt der Fachmann auf die Druckschrift NiK9. Diese technische Firmeninformation beschreibt ausführlich einzelne Lichtschutzfilter gegen UV-B-Strahlung und UV-A-Strahlung und dabei unter anderem die beiden im Patentanspruch 1 des Streitpatents angegebenen Filter Uvinul T 150 (CTFA -Bezeichnung: Octyl Triazone) (Merkmal c)) und Uvinul N 539 (CTFA Bezeichnung: Octocrylene) (Merkmal d)) als öllösliche UV-B-Filter. Uvinul T 150 wird als ein im UV-B-Bereich wirksamer UV-Filter mit einem außergewöhnlich hohen Extinktionskoeffizienten >1500 bei 312 nm beschrieben, der deshalb in geringen Konzentrationen in kosmetischen Sonnenschutzpräparaten in die Ölphase von Emulsionen eingearbeitet werden kann, um einen hohen Lichtschutzfaktor zu erzielen. Dafür werden Einsatzmengen bis max. 5 % empfohlen. Dies ist auch die nach der im Mai 1994, dem Ausgabedatum von NiK9, geltenden gesetzlichen Zulassung maximale Konzentration in einem Sonnenschutzpräparat (vgl. NiK9 S. 9 Abs. 1 und 5, UV-Spektrum auf S. 9 i. V. m. S. 4 Tabelle 2 mit Beschreibung). Nach Tabelle 1 der NiK9 wird Uvinul T 150 als Filter mit der stärksten UV-B-Filter-Wirkung für den Einsatz in Sonnenschutzmitteln durch die Kennzeichnung xx hervorgehoben. Uvinul N 539 wird als weiterer öllöslicher UV-B-Filter beschrieben, der zum Herausgabezeitpunkt der

NiK9 u. a. in den USA für den Einsatz in Sonnenschutzpräparaten zugelassen war und der nach den unwidersprochenen Angaben der Klägerin damals in der EG zur Zulassung angemeldet war. Dieser Filter lässt sich mit vielen kosmetischen Ölen mischen und problemlos in die Ölphase von Emulsionen einarbeiten. Besonders wird nach NiK9 die Kombination mit anderen öllöslichen UV-Filtern, wie z. B. Uvinul M 40, empfohlen, da hierdurch ein hoher Lichtschutzfaktor (LSF) erzielt werden kann (S. 11 Abs. 1). Aus der Druckschrift NiK15 mit dem Titel „Encyclopedia of UV Absorbers for Sunscreen Products“ aus dem Jahr 1992 weiß der Fachmann, dass gerade Octocrylene (Uvinul N 539) als sehr effektiver LSF-Verstärker (vgl. S. 46 li. Sp. vorle. Abs.) gilt, obwohl Uvinul N 539 im UV-B-Bereich gegenüber Uvinul T 150 einen deutlich geringeren Extinktionskoeffizienten aufweist (vgl. NiK9 UV-Spektrum auf S. 11 oben und das von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Blatt „Absorptionsspektren der UV-B-Filter“).

Der Fachmann wird also durch NiK9 i. V. m. NiK15 dazu angeregt gerade den öllöslichen UV-B-Filter mit der stärksten UV-B-Filter-Wirkung Uvinul T 150 mit dem als LSF-Verstärker für öllösliche Filter beschriebenen UV-B-Filter Uvinul N 539 zu kombinieren, um die streitpatentgemäße Aufgabe zu lösen. Der Fachmann wird daher nicht an der in NiK9 beispielhaft genannten Kombination des Uvinul N 539 mit Uvinul M 40 festhalten, sondern auch Uvinul N 539 in Kombination mit Uvinul T 150 in Betracht ziehen, um den LSF einer Sonnenschutzzubereitung zu erhöhen. Dazu kommt, dass beide Filter Uvinul T 150 und Uvinul N 539 als besonders photostabil beschrieben werden und sich diese Filter auch aus diesem Grund als Lichtschutzfilter mit einem lang anhaltenden hohen LSF eignen (NiK9 S. 3, Tabelle 1, le. Abs. bis S. 4 Mitte incl. Tabelle 2, S. 5 Tabelle 4, Beschreibungen der Filter auf den S. 6 bis 14, insbesondere zu Uvinul T 150 und Uvinul N 539 auf S. 8 bis 9 und 10 bis 11). Außerdem ist dem Fachmann bekannt, dass durch gesetzlich festgelegte Konzentrationen der einzelnen Filter (vgl. Tabelle 2) ein hoher LSF nicht durch hohe Konzentrationen eines einzigen Filters für ein Marktprodukt erreicht werden kann, sondern nur durch die Kombination mehrerer Filter innerhalb der jeweils zugelassenen Höchstkonzentrationen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also vom Stand der Technik nahegelegt.

Die Argumentation der Beklagten kann nicht durchgreifen, dass der Fachmann von dem in NiK9 auf S. 18 beschriebenen Rezepturbeispiel für eine Sonnenschutzlotion, Typ W/O als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen wäre und keine Veranlassung gehabt hätte, den dort neben Uvinul T 150 verwendeten weiteren UV-B-Filter Parsol MCX durch Uvinul N 539 zu ersetzen, da Parsol MCX nach dem in der mündlichen Verhandlung übereichten Absorptionsspektrum gegenüber Uvinul N 539 (Octocrylene) im UV-B-Bereich einen deutlich höheren Extinktionskoeffizienten aufweist. Denn der Fachmann wird als Ausgangspunkt für seine Überlegungen und sein Handeln nicht diesen bestimmten, gegenüber der Gesamtoffenbarung der NiK9 verengten Stand der Technik vorentscheidend fixieren und einen anderen ausschließen (vgl. BPatG Mitt. 2003, 390 - Programmartmitteilung). Wie vorstehend erläutert, ist nämlich gerade Uvinul N 539 in NiK9 i. V. m. NiK15 trotz seiner geringeren Extinktion im UV-B-Bereich als LSF-Verstärker für andere öllösliche Filter beschrieben, die der Fachmann dann Sonnenschutzmitteln, wie auch der Beispielsrezeptur von S. 18 der NiK9 zusetzt, um die streitpatentgemäße Aufgabe zu lösen, nämlich Zusammensetzungen mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor bereitzustellen. Auch das Fehlen von Rezepturbeispielen mit Uvinul N 539 in NiK9 kann den Fachmann nicht davon abhalten, Uvinul N 539 Sonnenschutzzubereitungen zuzusetzen, da in NiK9 nur zum Ausgabezeitpunkt der NiK9 marktfähige Rezepturen auf Basis von in der EG zugelassenen UV-Filtern für den Anwender angegeben sind, wogegen Uvinul N 539 zwar in den USA zugelassen war, in der EG aber erst zur Zulassung angemeldet war.

Auch der von der Patentinhaberin herausgestellte unerwartete und überraschende Synergismus der Kombination der beiden Filter Octyl Triazone und Octocrylene kann die erfinderische Tätigkeit nicht begründen, wenn die Kombination durch den Stand der Technik, wie vorliegend, nahegelegt ist (vgl. NiK10: BGH GRUR 2003, 317 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel; sowie NiK17, S. 10 Ie. Abs bis S. 11 Abs. 2).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig.

3. Für die unabhängigen Patentansprüche 17 und 18 gelten die vorstehend dargelegten Gründe sinngemäß, sodass es auch den Gegenständen dieser Patentansprüche an der erfinderischen Tätigkeit fehlt. Die Patentansprüche 17 und 18 fügen nämlich dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine weiteren Merkmale hinzu, sondern der Patentanspruch 17 ist lediglich auf die Verwendung der Zusammensetzungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche als kosmetische Zusammensetzungen oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen zum Schutz der Haut und/oder der Haare gegen ultraviolette Strahlung, insbesondere Sonnenstrahlung, und der Patentanspruch 18 auf ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung zum Schutz der Haut und/oder der Haare gegen Ultraviolettstrahlung, insbesondere Sonnenstrahlung, durch Anwendung einer wirksamen Menge einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auf die Haut und/oder die Haare gerichtet. Die Gegenstände der Patentansprüche 17 und 18 sind daher ebenfalls nicht rechtsbeständig.

4. Ein bestandsfähiger Rest ist für den Senat auch nicht in den nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 16 zu erkennen. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass ihnen ein eigenständiger patentfähiger Gehalt zukäme. Diese Patentansprüche, deren selbständiger erfinderischer Gehalt von der Klägerin unter Angabe von Gründen in Abrede gestellt wurde, fallen daher ebenfalls der Nichtigkeit anheim.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 1. Halbs. PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer Richter Engels Dr. Proksch-Ledig Dr. Gerster Dr. Münzberg
ist wegen
Dienstreise
verhindert zu
unterschreiben.

Dr. Schermer

Pr