



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 20/15

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 17 214.8

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dr. Jäger, sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit dem Beschluss vom 27. April 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse A61K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 100 17 214.8 mit der Bezeichnung

„Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem Gehalt an unsymmetrisch substituierten Triazinderivaten und Propylenglykoldicaprylatdicaprat“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 6 vom 6. April 2000 zugrunde, von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1, 2 und 4 bis 6 wie folgt lautet:

- „1. Lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen aus
 - (a) einer oder mehreren UV-Filtersubstanzen, gewählt aus der Gruppe der unsymmetrisch substituierten Triazinderivate und
 - (b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat.

2. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Wirkstoffkombination aus
 - (a) einer oder mehreren UV-Filtersubstanzen, gewählt aus der Gruppe der unsymmetrisch substituierten Triazinderivate und
 - (b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

4. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für unsymmetrisch substituierte Triazinderivate.
5. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat zur Erzielung oder der Erhöhung der Löslichkeit unsymmetrisch substituierter Triazinderivate in
 - (a) entweder einer isolierten Ölkomponente oder
 - (b) in mindestens einer Ölphase eines dispersen Zwei- oder Mehrphasensystem, welches zusätzlich eine oder mehrere Wasserphasen enthalten kann.
6. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{{4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin.“

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Zusammensetzung nach dem geltenden Patentanspruch 1 gegenüber den Druckschriften

- (1) DE 197 19 929 A1 und
- (2) DE 199 33 460 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Denn aus der Entgegenhaltung (1) sei bekannt gewesen, dass Propylenglykoldicaprylat-dicaprat über gute Lösungseigenschaften für symmetrisch substituierte Triazine verfüge. In Kenntnis dessen habe es für den Fachmann nahegelegen, diese Eigenschaften von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat auch für unsymmetrisch substituierte Triazinderivate zu nützen, welche gemäß der Druckschrift (2), analog zu den symmetrisch substituierten Triazinen als UV(B)-Filter geeignet seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren unter Zugrundelegung der Patentansprüche 1 bis 4 vom 27. April 2017 nach Hauptantrag und hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hilfsantrag vom 27. April 2017 weiterverfolgt:

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 3 gemäß Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

- „1. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zubereitung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Wirkstoffkombination aus
 - (a) 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin und
 - (b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

3. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

- „1. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.“

Die Anmelderin macht geltend, dass selbst im Lichte der Druckschrift (1) eine patentwürdige Erfindung vorliege. Denn die eingereichten Versuche belegten eindeutig, dass Propylenglykoldicaprylat-dicaprat der beste Solubilisator für 2,4-Bis-

{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin unter den getesteten Lösungsmitteln sei.

Auch im Hinblick auf die Druckschrift

(3) EP 0 775 698 A1

habe die Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat für unsymmetrische Triazine nicht nahe gelegen, denn in dieser Druckschrift würden anstelle der unsymmetrischen Triazine ganz andere Chromophore verwendet, bei denen sich das Problem einer mangelnden Löslichkeit gar nicht stelle und folglich auch nicht angesprochen werde.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. April 2015 aufzuheben und das Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hauptantrag vom 27. April 2017,

hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 2 gemäß Hilfsantrag vom 27. April 2017 zu erteilen.

Mit der Zwischenverfügung vom 8. August 2016 hat der Senat darauf hingewiesen, dass die der Anmelderin aus dem Prüfungsverfahren bekannten Druckschriften

(4) EP 0 893 119 A1 und

(5) WO 99/66 896 A1

bei der Beurteilung der Patentfähigkeit ebenfalls eine Rolle spielen könnten.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrags, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (PatG § 73). Sie ist jedoch unbegründet.

1. Die ursprüngliche Offenbarung der Gegenstände gemäß den geltenden Patentansprüchen 1 bis 4 nach Hauptantrag und der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag ist nicht zu beanstanden. Die jeweils geltenden Patentansprüche gehen auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 und 6, sowie die Zeilen 16 bis 21 auf Seite 17 der Beschreibung der Erstunterlagen zurück.

2. Es kann dahingestellt bleiben, inwiefern die beanspruchte Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag neu ist, denn deren Bereitstellung beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, lichtschtzwirksame Zubereitungen bereitzustellen, die sich durch einen erhöhten Gehalt an unsymmetrischen substituierten Triazin und einen dementsprechend hohen Lichtschuttfaktor auszeichnen (vgl. Erstunterlagen, Beschreibung S. 4, Z. 9 bis 11).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine

1. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zubereitung,
2. die eine Wirkstoffkombination aus

- 2a. 2,4-Bis-{{4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin und
- 2b. Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

Zur Lösung der Aufgabe, wie sie durch die Ausgestaltung der Zusammensetzung mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 erreicht wird, konnte der Fachmann, hier ein Chemiker mit praktischer Erfahrung und speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Kosmetik, von Dokument (3) ausgehen. Aus (3) sind lichtschutzwirksame kosmetische Zubereitungen bekannt, die als UV-Absorber unsymmetrisch substituierte Triazine enthalten (vgl. (3) Patentansprüche 12 und 13). Zu den bevorzugten UV-Absorbern gehört das Triazin 2,4-Bis-{{4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin (vgl. (3) S. 10, Z. 15 bis S. 11, Z. 7, S. 17/18 Beispiel 11, Verbindung der Formel (101)). Die im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angegebene Zusammensetzung unterscheidet sich von der im Dokument (3) beschriebenen Zusammensetzung somit darin, dass sie Propylenglykoldicaprylat-dicaprat aufweist.

Dieser Unterschied kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen. Denn dem Fachmann war, wie die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, zum Anmeldezeitpunkt bekannt, dass Triazine und damit auch die anmeldungsgemäßen unsymmetrischen Triazine schwerlöslich sind. Von daher wird er geeignete Lösungsmittel im Fokus haben, wenn er vor dem Problem steht, eine lichtschutzwirksame kosmetische Zubereitung bereitzustellen, die einen erhöhten Gehalt des asymmetrischen Triazins 2,4-Bis-{{4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin aufweist und sich durch einen dementsprechend hohen Lichtschutzfaktor auszeichnet.

Zur Lösung der Aufgabe unter diesen sodann Propylenglykoldicaprylat-dicaprat für eine lichtschutzwirksame kosmetische Zusammensetzung, die asymmetrisch substituierte Triazine als UV-Absorber enthält, in Erwägung zu ziehen, bot (1) eine unmittelbare Anregung.

Die Druckschrift (1) betrifft eine kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierung mit dem symmetrischen Triazin 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylester) als UV-Filtersubstanz und Propylenglykoldicaprylat-dicaprat (vgl. (1) Patentanspruch 1, S. 2, Z. 32 bis 67). Da der UV-Filter in Lipiden schlecht löslich ist, schlägt die Druckschrift (1) die Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat vor, welches ein in der Kosmetik an sich bekanntes Lösungsmittel darstellt, das für viele organische Substanzen eingesetzt werden kann und welches beispielsweise unter der Handelsbezeichnung Miglyol 840 oder ESTOL 1526 vertrieben wird. In (1) ist festgestellt worden, dass diese Substanz sich als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler oder Solubilisator für das genannte Triazin eignet, das kommerziell unter dem Namen Uvinul T150 vertrieben wird (vgl. (1) Patentanspruch 2, S. 2 Z. 61 bis S. 3, Z. 1). Propylenglykoldicaprylat-dicaprat bedingt eine gegenüber bis dahin verwendeten Lösungsmitteln erhöhte Löslichkeit von 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylester) in den Lipiden (vgl. (1) S. 2, Z. 58 bis 60, S. 3, Z. 13 bis 15 i. V. m. S. 7 bis 9, Beispiele 1, 3, 5, 7 und 8).

Nachdem dem Fachmann somit aus dem Dokument (1) bekannt war, dass Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler bzw. als Solubilisator für das symmetrische Triazin 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylester) geeignet ist, bedurfte es in Anbetracht der bekannten Schwerlöslichkeit der unsymmetrischen Triazine keiner erfinderischen Überlegungen zur Lösung der vorliegenden Aufgabe eine Zusammensetzung, wie sie im Patentanspruch 1 angegeben ist, bereitzustellen. Zumal der Fachmann – entgegen der Ansicht der Anmelderin – aufgrund der bestehenden Struktur analogie davon ausgeht, dass ein vergleichbares Löseverhalten vorliegt und ihm daher die Übertragung dieser bei symmetrischen Triazinen erfolgreichen Lösung auf unsymmetrische Triazine erfolgsversprechend erscheint.

Die von der Anmelderin vorgelegten Versuche, die das Löseverhalten von 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in

unterschiedlichen Lösungsmitteln aufzeigen, führt zu keiner anderen Sachlage. In den Versuchen ist zwar Propylenglykoldicaprylat-dicaprat das beste Lösungsmittel für das in Rede stehende Triazin mit einem Gehalt von 24,4%, jedoch haben die weiteren, untersuchten Fettsäureester, Dicaprylylcarbonat mit 24,3%, Dibutyladipat mit 23,5% und Butylenglykoldicaprylat-dicaprat mit 23,2%, im Rahmen der Fehlergenauigkeit den gleichen Gehaltswert bzw. vergleichbare Gehaltswerte, so dass ein besonderer erfinderischer Effekt für die Auswahl von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat nicht aufgezeigt werden konnte.

Die Bereitstellung der Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beruht nach alledem nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

3. Gleiches gilt im Übrigen für den nicht ausdrücklich verteidigten nebengeordneten Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag, der auf die Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gerichtet ist und dessen wesentliche Merkmale mit denen des Patentanspruchs 1 übereinstimmen.

4. Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag bildet ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit keine geeignete Grundlage für eine Patenterteilung.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags ist auf die Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zusammensetzungen gerichtet. Mit dieser Formulierung des Anspruchs hat sich aber gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag kein anderer Sachverhalt ergeben, da sämtli-

che wesentliche Merkmale identisch sind. Somit gelten hier die gleichen Gründe wie für den Hauptantrag, auf die vollumfänglich Bezug genommen wird.

5. Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 und 4 des Hauptantrags, sowie der nachgeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag beschreiben weitere Ausführungsformen, für die ein eigener erfinderischer Überschuss seitens des Senats nicht erkennbar und auch von der Anmelderin nicht geltend gemacht worden ist. Sie teilen daher das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag bzw. von Patentanspruch 3 nach Hauptantrag.

6. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Dr. Maksymiw

Schell

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fa