



Fundstellen: GRUR 2011, 607 = IPRB 2011, 172 (Harmsen)

- 1. 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 nahe gelegt hat.**
- 2. Der Patentanspruch, auf den das Europäische Patentamt im europäischen Beschränkungsverfahren nach Art. 105a, 105b EPÜ das Patent beschränkt hat, kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrundes ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit iS des Art. 84 EPÜ geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.**

Amtliche Leitsätze

Im Namen des Volkes!

Der X. Zivilsenat des BGH hat auf die mündliche Verhandlung vom 1.3.2011 durch den VorsRi Prof. Dr. Meier-Beck, den Ri Keukenschrijver, die Ri Mühlens und die Ri Dr. Grabinski und Dr. Bacher für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 4.3.2008 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des BPatG wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 12.6.1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung 96 08 172 vom 1.7.1996 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-Triazinderivat und einen (á-Cyano)-â,â'-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: - X_2 et X_3 , identiques ou différents, représentent l'oxygène ou le radical -NH-; - R_1 , R_2 et R_3 , 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 C_1 - C_{18} ; un radical cycloalkyle en C_5 - C_{12} éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyles en C_1 - C_4 ; 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: - R_4 est l'hydrogène ou un radical méthyle; - R_5 est un radical alkyle en C_1 - C_9 ; - 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 C_4 - C_8 ou un radical cycloalkyle en C_5 - C_8 ; - B est choisi parmi: un radical alkyle linéaire ou ramifié en C_1 - C_8 ; un radical cycloalkyle en C_5 - C_8 ; un radical aryle éventuellement substitué par un ou plusieurs radicaux alkyles en C_1 - C_4 ; - R_6 est l'hydrogène ou un radical méthyle, et iii) au moins un â,â'-

diphénylacrylate d'alkyle ou α -cyano- α,α' -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- α,α' -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- α,α' -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 - X₂ und X₃, die identisch oder voneinander verschieden sind, Sauerstoff oder die Gruppe -NH- bedeuten und - R₁, R₂ und R₃, die identisch oder voneinander verschieden sind, ausgewählt sind unter: Wasserstoff; einem Alkalimetall; einer Ammoniumgruppe, die ggf. mit einer oder mehreren Alkylgruppen oder Hydroxyalkylgruppen substituiert ist; einer linearen oder verzweigten C₁₋₁₈-Alkylgruppe; einer C₅₋₁₂-Cycloalkylgruppe, die ggf. mit einer oder mehreren C₁₋₄-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 ggf. mit einer oder mehreren C₁₋₄-Alkylgruppen substituiert ist, und - R₆ Wasserstoff oder Methyl bedeutet, und iii) mindestens ein Alkyl-â,â'-diphenylacrylat oder Alkyl-â-cyano-â'-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 Mengenanteile 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-â-cyano-â'-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 (insb. 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-â-cyano-â,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 (insb. 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-â,diphenylacrylats oder Alkyl-â-cyano-â,diphenylacrylats in oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoyl-methan 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 PatG verbundenen Klagen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik, insb. 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 PatG 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 Entgegenhaltung 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, insb. 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 aufgrund 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 insb. die unter der Handelsbezeichnung Uvinul T 150 erhältliche Verbindung 2,4,6-Tris[p-2'-ethylhexyl-1'-oxycarbonyl]anilino]-1,3,5-triazin (Octyltriazon) genannt. Die Beschreibung 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- α,α' -diphenylacrylats oder eines Alkyl- α -cyano- α,α' -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. BGH, Urt. v. 12.2.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger; v.

4.2.2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung; v. 15.4.2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 - Fettsäurezusammensetzung; v. 24.2.2011 - X ZR 121/09 - Wiederfinden einer Informationsseite; BGH v. 19.10.2004 - X ZB 33/03, CR 2005, 93 = 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 (insb.: - 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-â,â'-diphenylacrylat oder Alkyl-â-cyano-â,â'-diphenylacrylat einer definierten Formel als weiteres UV-B-Filter (insb. 2-Ethylhexyl-â-cyano-â,â'-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-Triazinderivat Octyltriazon (Merkmal 2.2), sondern auch Octocrylen (Merkmal 2.3) als weiteres UV-Filter. Die Kombination der beiden Filter erlaubt nach der D3 aufgrund 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 PatG 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 beruhen 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, Urt. v. 18.3.2010 - Xa ZR 54/06, CR 2010, 432 = GRUR 2010, 709 - Proxyserversystem) - 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. BGH, Urt. v. 12.2.2003 - 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 BGH, Urt. v. 10.12.2002 - 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 insb. 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 BMDBM (Handelsbezeichnung Parsol 1789) handelte es sich aber um ein bekanntes UV-A-Filter dieser Klasse, das auch in der Streitpatentschrift als aufgrund 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 α,α' -Diphenylacrylsäurealkylester oder α -Cyano- α,α' -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-Isopropyldibenzoylmethan - 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.

23 Der Fachmann, der ausgehend von der Octyltriazon-Octocrylen-Kombination der D3 nach einem geeigneten UV-A-Filter suchte, fand mithin 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 Dibenzoylmethanderivate 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. BGH, Urt. v. 15.9.2009 - X ZR 115/05, MDR 2010, 197 = 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 aufgrund ihrer Substitution (zwei Estergruppen und eine Amidgruppe anstelle von drei Estergruppen) weniger lipophil als Octyltriazon sein mag, wie dies auch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, aber sonst keine verbesserten Eigenschaften aufweist, die hier im Sinn der durchwegs älteren Rechtsprechung des RG und des Senats (vgl. RG GRUR 1936, 610 - Reklameplakate; Senat, Urt. v. 6.2.1973 - X ZR 40/69, bei Liedl, Entscheidungen des BGH 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.

Anmerkung*

I. Das Problem

Das Patent EP 815 835 über die Zusammensetzungen für kosmetische Sonnenschutzmittel wurde im Wege der Nichtigkeitsklage beim BPatG angegriffen. Währenddessen beschränkte die Patentinhaberin das Streitpatent im Wege eines Beschränkungsverfahrens vor dem EPA mittels eines Disclaimers. Die Nichtigkeitskläger machten dennoch fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Darüber hinaus brachten sie vor, der mit dem Disclaimer versehene Patentanspruch wäre mangels Klarheit nach Art 84 EPÜ unzulässig. Das BPatG erklärte das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig. Gegen diese Entscheidung erhob die Patentinhaberin Berufung an den BGH, der sich insbesondere mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit und der patentrechtlichen Wirkung eines Disclaimers zu befassen hatte.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH gab der Berufung keine Folge und bestätigte die Nichtigkeitsentscheidung des BPatG vollinhaltlich.

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Der Gegenstand des Streitpatents ergab sich nämlich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Als Ausgangspunkt der Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit war nicht entscheidend, was in der Patentschrift als „Aufgabe“ bezeichnet wurde, sondern das objektiv gelöste technische Problem. Hierbei wäre darauf abzustellen, was die Erfindung gegenüber dem in der Beschreibung erwähnten Stand der Technik tatsächlich leistete. Dieses Problem bestand – entgegen der insoweit unzutreffend formulierten Aufgabe in der Patentschrift – nicht in der Bereitstellung einer Zusammensetzung mit verbesserter Licht-Stabilität, sondern in der Bereitstellung einer breitbandig wirksamen und stabilen Sonnenschutzzusammensetzung. Bei der Bewältigung dieses technischen Problems hätte sich für den Fachmann diejenige Ausgestaltung, die der beanspruchten Lehre entsprach, in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Die beanspruchte Lehre beruhte daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies galt unabhängig davon, ob sich die Anregungen aus dem Stand der Technik auch auf die tatsächlich bewirkte verbesserte Stabilität der Zusammensetzung gegenüber Licht bezogen. Denn die insoweit erreichte Verbesserung stellte lediglich einen synergetischen Effekt einer dem Fachmann bereits nahegelegten Stoffzusammensetzung dar, der als solche eine erfinderische Tätigkeit ohnehin nicht begründen konnte.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Der BGH knüpft an seine Vorjudikatur zur nahe liegenden Stoffzusammensetzung¹ an sowie daran, dass für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende Aufgabe abzustellen ist.²

Das vorliegende Urteil gewinnt dadurch für den nunmehr auch in Österreich hergestellten Gleichklang³ des erfinderischen Schritts iS des § 1 Abs 1 GMG und der „erfinderischen Tätigkeit“ iS des § 1 Abs 1 PatG besondere Beachtung. Kommt es doch dabei entscheidend darauf an, ob die Patentansprüche einschließlich der Fassung der Hilfsanträge diese (einheitliche) Voraussetzung erfüllen, d.h. dass sie eine für den Fachmann aus dem Stand der Technik keineswegs nahe liegende Lösung enthalten.

Der Aufgabe-Lösung-Ansatz wurde nämlich vom Europäischen Patentamt (EPA) als Maßstab dafür entwickelt, ob eine Erfindung dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit genügt.⁴ Dabei wird die Kombination aller Merkmale der beanspruchten Erfindung als Lösung einer objektiven, von der Erfindung gelösten Aufgabe betrachtet, wobei die objektive Aufgabe anhand der Wirkungen derjenigen Erfindungsmerkmale ermittelt wird, die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik neu sind.⁵ Der „**Aufgabe-Lösung-Ansatz**“ gliedert sich in drei Phasen:

- (1) Ermittlung des „nächstliegenden Stand der Technik“,
- (2) Bestimmung der zu lösenden „objektiven technischen Aufgabe“ und
- (3) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann „naheliegender“ gewesen wäre.

Die dritte und im vorliegenden Fall erörterte Phase wird mit einem sog. „**Could/Would-Approach**“⁶ gelöst. Dabei gilt es zunächst („*could approach*“) zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen *würde* (nicht nur *könnte*, sondern *würde*), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung

¹ BGH 10.12.2001, X ZR 68/99 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel I*, GRUR 2003, 317.

² BGH 12.2.2003, X ZR 200/99 – *Hochdruckreiniger*, GRUR 2003, 693.

³ OPM 22.12.2010, OGM 1/10 – *Teleskopausleger*, PBl 2011, 71; 27.4.2011, OGM 1/11 – *Touchscreen-Tastatur*, PBl 2011, 130.

⁴ Deutlich EPA T 1173/97 – *Computerprogrammprodukt/IBM*, ABI EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053.

⁵ Vgl. BGH 10.5.2000, X ZB 15/98 – *Sprachanalyseeinrichtung*, GRUR 1999, 411.

⁶ Näher dazu *Burgstaller*, Patentrecht und Technologietransfer. Handbuch zum österreichischen, europäischen und U.S.-amerikanischen Patent- und Technologie-Wettbewerbsrecht (2009), 205 ff mwN.

erreicht wird.

Es geht nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stand der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt wäre, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu lösen, bzw. in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen. Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein („*would approach*“).

Nicht zu prüfen ist, ob die vom EPA gebilligte beschränkte Fassung dem *Erfordernis der Klarheit* genüge. Der Patentanspruch, auf den das EPA im europäischen Beschränkungsverfahren das Patent beschränkt hat, stellt nach Ansicht der Richter aus Karlsruhe, ebenso wie ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des europäischen Patents dar und kann im Nichtigkeitsverfahren mangels eines einschlägigen Nichtigkeitsgrundes ebenso wenig auf der Erfordernis der Klarheit geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

Die Entscheidung wiederholt bekannte Grundsätze zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Der BGH bestätigt, dass sog. „*Bonus-Effekte*“, d.h. Vorteile, die sich aus der Befolgung einer Lehre ergeben, die selbst aufgrund des Stands der Technik nahegelegt war, eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen können, da diese dem Fachmann sozusagen zwangsläufig in den Schoß gefallen sind. Bemerkenswert ist die nunmehr vom BGH vorgenommene Klarstellung, dass – anders als bei einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren – ein vom Patentamt bereits beschränkter Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht auf das Erfordernis der Klarheit geprüft werden muss.⁷

Ausblick: Der Patentinhaber kann sich nicht darauf verlassen, dass die von ihm in der Patentschrift genannte Aufgabe alleiniger Ausgangspunkt der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist. Vielmehr ist darauf zu achten, was durch die Erfindung tatsächlich objektiv geleistet wird und ob diese Leistung durch den Stand der Technik nahegelegt war.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des BGH bildet die „Aufgabe“, wie sie der Patentschrift zu entnehmen ist, nicht den einzigen Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ist auch darauf abzustellen, ob die der beanspruchten Lehre entsprechende Ausgestaltung dem Fachmann bereits durch die Bewältigung eines zu seinem Aufgabenkreis gehörenden (anderen) technischen Problems nahe gelegt worden ist.

⁷ Vgl. im Ansatz bereits BGH 18.3.2010, Xa ZR 54/06 – *Proxyserversystem*, CR 2010, 432.