



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 24/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 26 168.7-43

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw sowie des Richters Schell, des Richters Dr. Jäger und der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2011 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung Akz. 199 26 168.7-43 mit der Bezeichnung

"Stylingmittel auf Alkoholbasis mit Biochinonen"

zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die am 21. Juni 2011 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 4 vom 20. Juni 2011 zugrunde, von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 wie folgt lauten:

- " 1. Aerosol-Stylingmittel auf Alkoholbasis, gekennzeichnet durch einen Gehalt von
- a) 0,000.001 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Biochinone,
 - b) 20 bis 60 Gew.-% Alkohol(en),
 - c) 2 bis 8 Gew.-% nichtionischen Polymeren,
 - d) Treibmittel.
2. Aerosol-Stylingmittel auf Alkoholbasis, gekennzeichnet durch einen Gehalt von
- a) 0,000.001 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Biochinone,
 - b) 20 bis 60 Gew.-% Alkohol(en),
 - c) 1 bis 6 Gew.-% amphoteren Polymeren,
 - d) Treibmittel."

Die Zurückweisung ist unter Nennung der Entgeghaltung

im Wesentlichen damit begründet worden, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht neu sei. D2 beschreibe ein Aerosol-Stylingmittel in Form eines Haarsprays auf Alkoholbasis, das übereinstimmend mit dem im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchten Stylingmittel Alkohole, nichtionische Polymere, Treibmittel sowie Ubichinon als Antioxidans mit Mengenanteilen im beanspruchten Bereich enthalte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren nach Hauptantrag mit den Patentansprüchen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 4. Januar 2008, nach erstem Hilfsantrag mit den Patentansprüchen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Mai 2008, und nach zweitem Hilfsantrag mit den Patentansprüchen 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 20. Juni 2011, weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

- "1. Stylingmittel auf Alkoholbasis, gekennzeichnet durch einen Gehalt von
- a) 0,000.001 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Biochinone,
 - b) 10 bis 99 Gew.-% Alkohol(en)."

und der Patentanspruch 1 gemäß erstem Hilfsantrag hat den Wortlaut:

- "1. Aerosol-Stylingmittel auf Alkoholbasis, gekennzeichnet durch einen Gehalt von
- a) 0,000.001 bis 5 Gew.-% eines oder mehrerer Biochinone,
 - b) 20 bis 60 Gew.-% Alkohol(en),
 - c) Treibmittel."

Die Anmelderin macht im Wesentlichen geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht von der D2 vorweggenommen. Der generelle Offenbarungsgehalt dieses nicht vorveröffentlichten Dokuments dürfe nicht beliebig mit den speziellen Ausführungsbeispielen kombiniert werden. Denn in den Ausführungsbei-

spielen seien Zusammensetzungen offenbart, deren Mengenteile an Inhaltsstoffen sich auf jeweils 100 % addierten. Es gebe daher keinen Interpretationsspielraum, diese mit weiteren Inhaltsstoffen aus der Beschreibung "anzureichern". Zudem seien sämtliche in D2 aufgezeigten Zusammensetzungen, die Treibmittel enthielten, frei von Antioxidantien. Der D2 lassen sich somit zwar Ubichinon-haltige Mittel entnehmen, Stylingmittel auf Alkoholbasis mit Biochinonen seien aber nicht offenbart. Zudem sei die im Zurückweisungsbeschluss angeführte Rechtsprechung nicht einschlägig.

Die Anmelderin beantragt,

- die Aufhebung der o. g. Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Grundlage der mit Schreiben vom 4. Januar 2008 vorgelegten Patentansprüche,
- hilfsweise die Erteilung eines Patents auf Grundlage der mit Schreiben vom 5. Mai 2008 vorgelegten Patentansprüche,
- weiter hilfsweise die Erteilung eines Patents auf Grundlage der mit Schreiben vom 20. Juni 2011 vorgelegten Patentansprüche.

In einer Zwischenverfügung wurde die Anmelderin hinsichtlich der Diskussion der Patentfähigkeit auf die bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

D1 DE 42 42 876 A1 und

D3 K. Schrader, "Grundlagen und Rezepturen der Kosmetika",
Hüthig Buch Verlag, Heidelberg 1989, S. 744 bis 747

hingewiesen und ihr mitgeteilt, dass bei Berücksichtigung dieser Dokumente keine Argumente erkennbar seien, die zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen könnten.

Mit Schreiben vom 2. März 2015 hat die Anmelderin den Eingang der Zwischenverfügung ohne sachliche Stellungnahme bestätigt und sinngemäß Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Daraufhin wurde der für den 13. März 2015 anberaumte Termin für eine mündliche Verhandlung aufgehoben.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentansprüche 2 und 3 gemäß Haupt- und erstem Hilfsantrag sowie 3 und 4 nach dem zweiten Hilfsantrag, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie führt aber nicht zum Erfolg, weil der beanspruchte Gegenstand sowohl gemäß Haupt- als auch gemäß erstem und zweitem Hilfsantrag nicht patentfähig ist.

2. Die Zulässigkeit der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag, insbesondere der nachgeordneten Patentansprüche 2 und 3, die im Gegensatz zum Stylingmittel gemäß Patentanspruch 1 auf ein Haarreinigungsmittel gerichtet sind, für das sich jedoch in den Erstunterlagen zumindest keine explizite Offenbarung findet, kann ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, ob das mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Stylingmittel auf Alkoholbasis gegenüber dem Stand der Technik neu ist. Denn das beanspruchte Stylingmittel auf Alkoholbasis beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der vorliegenden Anmeldung liegt die Aufgabe zu Grunde, verbesserte kosmetische Zubereitungen bereitzustellen, bei deren Verwendung die Schädigung der Kopfhaut und/oder des Haares durch oxidativen Einfluss gemindert oder gänzlich verhindert werden kann (vgl. Erstunterlagen S. 4 vorle. Abs.).

Zur Lösung dieser Aufgabe konnte der Fachmann, ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Diplombiologe, der sich in das spezielle Gebiet der Kosmetik und insbesondere der Haarbehandlung eingearbeitet hat (siehe auch BGH GRUR 2003, 317, 319 - kosmetisches Sonnenschutzmittel), von der D1 ausgehen. Die D1 beschäftigt sich wie die Anmeldung mit kosmetischen Zubereitungen für Hautanhangsgebilde, zu denen gemäß der Lehre der D1 Haupt- und Körperhaare gehören (vgl. D1 Patentanspruch 7, S. 2 Z. 3 bis 10). Diese Zubereitungen können als Haarlack oder zum Föhnen oder Einlegen der Haare und damit als Stylingmittel verwendet werden (vgl. D1 S. 6 Z. 28 bis 32 und 53 bis 58). Der Fachmann hatte daher die Veranlassung, diese Druckschrift zur Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe heranzuziehen. Dazu lehrt ihn die D1, dass die kosmetische Zubereitung einen Gehalt von 0,001 bis 10,00 Gew.-% Antioxidantien und als Lösungsmittel Alkohol enthalten kann (vgl. D1 Patentanspruch 6, S. 3 Z. 35 bis 48 und S. 5 Z. 11 bis 25). Aus der in der D1 angegebenen Liste von Antioxidantien die anmeldungsgemäß verwendeten Ubichinone auszuwählen, stellt keine die erfinderische Tätigkeit begründende Maßnahme dar, da die Auswahl geeigneter Substanzen aus einer Liste zur Routinetätigkeit des Fachmanns gehört und Ubichinone *expressis verbis* offenbart sind. Zudem gehören Ubichinone am Anmeldetag zu den üblichen Antioxidantien in der Kosmetik (vgl. D1 S. 3 Z. 20 bis 32; siehe dazu gutachtlich auch die aus dem Ergebnis der Druckschriftenermittlung nach § 43 PatG vom 7. Oktober 1999 bekannten Druckschriften "DE 44 36 270 C1" S. 3 Z. 32 bis 57 und "DE 43 27 063 A1" Patentanspruch 21, wobei Ubidecarenon eine andere Bezeichnung für das Ubichinon Coenzym Q₁₀ darstellt), so dass der Fachmann bei der Auswahl von Ubichinonen auch eine angemessene Erfolgserwartung zur Lösung des sich stellenden Problems hatte (vgl. BGH GRUR 2012, 803, Ls. und Rn. 46 - Calcipotriol-Monohydrat). Im Übrigen enthält die D1 auch keine Anhaltspunkte, die gegen diese Auswahl spricht. Den in der D1 nicht ausdrücklich angeführten Alkoholgehalt ergänzt der Fachmann mit seinem Fachwissen. So ist ihm beispielsweise aus dem Standardwerk D3 bekannt, dass typische Haarfestiger Alkoholgehalte von 10 und 55 Gew.-% aufweisen können (vgl. D3 z. B. Formulierungen auf S. 747). Von diesem Wissen ausgehend konnte der Fachmann sodann

den beanspruchten Gehaltsbereich an Alkohol gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag anhand von einfachen Versuchen ermitteln, deren Anlegung und Ausführung gleichfalls seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sind und die keine Überlegungen erfinderischer Art erfordern. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ergab sich für den Fachmann daher ausgehend von D1 in naheliegender Weise in Kombination mit seinem Fachwissen, das durch D3 belegt ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 gemäß Hauptantrag teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

3. Nichts anderes gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß erstem Hilfsantrag.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass er nunmehr auf ein Aerosol-Stylingmittel gerichtet ist, das einen beschränkten Alkoholgehalt von 20 bis 60 Gew.-% und zusätzlich ein Treibmittel aufweist. Des Weiteren sind die nachgeordneten Patentansprüche 2 und 3 in diesem Hilfsantrag ebenfalls auf ein Aerosol-Stylingmittel gerichtet und unterscheiden sich ansonsten nicht von den Patentansprüchen 2 und 3 des Hauptantrags.

Die Neuheit dieses im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung nicht zu beanstandenden Gegenstands der Patentansprüche 1 bis 3 (vgl. Erstunterlagen Patentansprüche 1 und 5 sowie S. 7 Abs. 3, S. 7 Abs. 5 bis S. 7/8 seitenübergr. Abs.

und S. 10 le. Abs.) kann dahin gestellt bleiben, weil dieser jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Denn die Beschränkung des Anmeldegegenstands auf ein Aerosol-Stylingmittel ist ebenfalls durch die D1 nahe gelegt. So wird in der D1 auch die Möglichkeit angesprochen, kosmetische Zubereitungen für Haare als Aerosol zu formulieren (vgl. D1 S. 6 Z. 46 bis 52), wodurch der Fachmann veranlasst wird, Aerosole in Betracht zu ziehen. Zudem stellt die Aerosolformulierung für kosmetische Haarzubereitungen eine Standardformulierung dar. Dies gilt insbesondere auch für Haarfestiger und damit für Haarstylingmittel. Dieses fachmännische Wissen ist wiederum durch das Standardfachbuch D3 belegt (vgl. D3 S. 746 1. und 2. Standardformulierung). Auch aus diesem Grund hat der Fachmann Aerosole als Formulierung für die kosmetischen Zubereitungen der D1 zur Bereitstellung verbesserter kosmetischer Zubereitungen, bei deren Verwendung die Schädigung der Kopfhaut und/oder des Haares durch oxidativen Stress gemindert oder gänzlich verhindert werden kann, ins Auge gefasst. Die Wahl des für die Aerosolformulierung notwendigen Treibmittels stellt für ihn dabei eine übliche Maßgabe dar (vgl. D3 S. 746 1. und 2. Standardformulierung). Zudem lehrt ihn auch die D1 die Verwendung von Treibmitteln für Aerosole (vgl. D1 S. 5 Z. 36 bis 43), so dass auch die Ergreifung dieses Merkmals die erfinderische Tätigkeit des Aerosol-Stylingmittels gemäß Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags nicht begründen kann. Schließlich stellt die Ermittlung des beanspruchten Alkoholgehalts wiederum eine Maßnahme dar, die der Fachmann ausgehend von seinem Fachwissen anhand von einfachen Versuchen ausführen konnte, deren Anlegung und Umsetzung gleichfalls seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sind und die keine Überlegungen erfinderischer Art erfordern. Dabei wird er insbesondere berücksichtigen, dass gemäß den aus der D3 bekannten Standardformulierungen typische Haarfestiger Alkoholgehalte von 10 und 55 Gew.-% aufweisen (vgl. D3 S. 747) und somit der standardmäßige Mengenbereich an Alkohol in Haarfestigern bereits weitgehend mit dem beanspruchten Gehaltsbereich von 20 bis 60 Gew.-% an Alkohol übereinstimmt.

Nachdem die Diskussion des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Hinblick auf die weitere beanspruchte Komponente Biochinon bereits erfolgt ist, führt die Anspruchsfassung nach dem ersten Hilfsantrag somit zu keiner anderen Ausgangslage, weshalb die beim Hauptantrag dargelegten Gründe hier ebenso zutreffen. Das Aerosol-Stylingmittel nach Patentanspruch 1 gemäß erstem Hilfsantrag ist somit ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Die nachgeordneten Patentansprüche 2 und 3 gemäß erstem Hilfsantrag teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

4. Dasselbe gilt auch für die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 gemäß zweitem Hilfsantrag.

Die Gegenstände dieser Patentansprüche unterscheiden sich vom Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass das Aerosol-Stylingmittel zusätzlich 2 bis 8 Gew.-% nichtionische Polymere (Patentanspruch 1) bzw. 1 bis 6 Gew.-% amphotere Polymere (Patentanspruch 2) enthält, während die nachgeordneten Patentansprüche 3 und 4 den Patentansprüchen 2 und 3 des ersten Hilfsantrags entsprechen. Die im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung in den Erstunterlagen nicht zu beanstandenden Gegenstände (bezüglich der hinzugekommenen Merkmale vgl. Erstunterlagen S. 12 le. Abs. bis S. 13 Abs. 2) beruhen wiederum jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Denn aus D1 ist auch der Zusatz von 0,1 bis 10 Gew.-% an nichtionischen oder amphoteren Polymeren zu den kosmetischen Zubereitungen, die zum Einlegen der Haare, zum Föhnen oder zum Frisieren verwendet werden, bekannt (vgl. D1 S. 6 Z. 53 bis 58), so dass die Argumentationen hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände des Haupt- und ersten Hilfsantrags für den zweiten Hilfsantrag sinngemäß ebenfalls gelten. Die Gegenstände der Patentansprüche 1

und 2 gemäß Hilfsantrag 2 sind daher ebenfalls ausgehend von der D1 in Kombination mit dem durch das Standardfachbuch D3 belegten Fachwissen nahe gelegt.

Die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 gemäß zweitem Hilfsantrag sind somit ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Die nachgeordneten Patentansprüche 3 und 4 nach dem zweiten Hilfsantrag teilen das Schicksal der Patentansprüche 1 und 2 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Jäger

Wagner

Fa