



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 424/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. Januar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 003 173

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners und Beschwerdeführers wird zurückgewiesen.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsgegner) ist der eingetragene Inhaber des am 1. März 2006 unter der Bezeichnung

„CGM Kosmetika“

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereichten Gebrauchsmusters 20 2006 003 173 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster). Die Anmeldung wurde am 10. August 2006 mit 3 Schutzansprüchen in das beim DPMA geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen.

Der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 lauten:

- „1. GGM Kosmetika sind
dadurch gekennzeichnet,
dass der Naturkomplex Chitin, β 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin,
produziert aus nachwachsenden Rohstoffen, als Bestandteil
von Kosmetika zugeführt wird.

2. CGM Kosmetika nach Anspruch 1 sind
dadurch gekennzeichnet,
dass der Naturkomplex Chitin, -Beta 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin
verwendet wird, unabhängig vom prozentualen Anteil und den
zur Wirkung kommenden Eigenschaften, die über diesen pro-
zentualen Anteil variabel gestaltet werden können.

3. CGM Kosmetika nach Anspruch 2 sind
dadurch gekennzeichnet,
dass dieser Naturkomplex Chitin-, Beta 1,3/1,6 D Glucan-,
Melanin - in die Grundsubstanz der Kosmetika eingebracht
werden. Dabei werden unter Kosmetika grundsätzlich solche
zum Verbrauch bestimmten Stoffe verstanden, deren Zweck es
ist, durch äußerliche Anwendungen zur Reinigung, Pflege, zur
Beeinflussung des Aussehens bzw. des Körpergeruches oder
zur Vermittlung von Geruchseindrücken zu gewährleisten.“

Mit Schriftsatz vom 9. Juni 2011 hat die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragstellerin) die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters gemäß § 15 Abs. 1 beantragt mit der Begründung, dass das Streitgebrauchsmuster nicht i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig sei. Zur Stütze ihres Vorbringens verweist sie auf die Druckschriften:

- D1 Gorovoj, L. F. und Kosyakov, V. N., "Mycoton – New Chitin Materials Produced From Fungi", In: Karnicki, Z. S. (Ed.), et al., CHITIN WORLD, Wirtschaftsverlag NW 1994, S. 632 bis 647
- D2 Gorgos, R. und Wolz, G., "Beta-Glucane und Immunsystem", EHK 2005, 54, S. 638 bis 643.

Dieser Löschantrag ist dem Antragsgegner am 1. August 2011 zugestellt worden. Das folgt aus der Zustellungsurkunde, die sich bei den elektronisch geführten, patentamtlichen Akten über das Lösungsverfahren befindet. Der Widerspruch des Antragsgegners gegen den Löschantrag ist innerhalb der gesetzlichen Monatsfrist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen, nämlich am 26. August 2011, und war damit rechtzeitig.

Mit Zwischenbescheid vom 13. Juni 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters in Aussicht gestellt.

Das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf einer 6-jährigen Schutzdauer im Jahre 2012 erloschen. Daraufhin hat die Antragstellerin zu ihrem individuellem Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des Lösungsverfahrens als Feststellungsverfahren vorgetragen, dass die Antragstellerin jedenfalls seit dem Jahr 2008 fortlaufend in Deutschland Kosmetikprodukte vertrieben habe, die einen Chitin, 1,3/1,6- β -D-Glucan, Melanin-Wirkstoff-Komplex enthalten habe, der aus der Zellwand des *Formes Formentarius* - Zunderschwammpilz gewonnen worden sei, also einen Naturkomplex darstellte, der aus nachwachsenden Rohstoffen stamme. Weiter hat die Antragstellerin ein Schreiben des Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners vom 22. Februar 2010 vorgelegt, worin die Antragstellerin auf Verletzung des Streitgebrauchsmusters in Anspruch genommen wird, indem sie zur Unterlassung weiterer Verletzungen, zur Auskunftserteilung über den bisherigen Vertrieb verletzungsrelevanter Kosmetika und zu entsprechenden Schadensersatzleistungen aufgefordert wurde.

Der Antragsgegner hat diesen Vortrag nicht bestritten. Er hat weder im Laufe des patentamtlichen Lösungsverfahrens noch im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf seine Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin verzichtet.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I am 18. März 2013 hat die Antragstellerin ihren ursprünglichen Lösungsantrag umgestellt auf den Antrag, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei. Der Antragsgegner hat beantragt, den Feststellungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung I festgestellt, dass die Antragstellerin ein zulängliches Feststellungsinteresse habe und das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei, und hat dem Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung führte die Gebrauchsmusterabteilung aus, die Antragstellerin habe während der Schutzzeit des Streitgebrauchsmusters Produkte vertrieben, die das Streitgebrauchsmuster verletzen. Dies sei sowohl durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Antragstellerin als auch durch ein Schreiben des anwaltlichen Vertreters des Antragsgegners bestätigt.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 könne ohne erfinderischen Schritt aus dem Stand der Technik entwickelt werden. Aus D1 seien aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene CGM-Fasermaterialien bekannt, die für die Untersuchung und Entwicklung von neuen kosmetischen Zubereitungen von Interesse seien. D2 beschreibe zudem die spezielle Form der streitgebrauchsmustergemäßen Glucane als Inhaltsstoff verschiedener Pilze, wobei D2 zudem auf die positiven Effekte dieser Glucane im Bereich der Dermatologie hinweist. Der Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitgebrauchsmusters sei daher durch den Stand der

Technik nahegelegt. Auch die Gegenstände der darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 seien nicht schutzwürdig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners. Er hält die ursprünglich eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 3 für schutzfähig und hat dazu im Beschwerdeverfahren zur Stützung seiner Argumente folgende Dokumente vorgelegt:

- Anlage 1: Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Analysenergebnisse, Potsdam, 12. März 2013, 2 Seiten
- Anlage 2: Vetter, J., und Siller, I., "Chitingehalt von höheren Pilzen", Z. Lebensm. Unters. Forsch. 1991, 193, S. 36 bis 37
- Anlage 3: Nitschke, J., "Extraktion und Charakterisierung zellwand-gebundener Polysaccharide aus Pilzen", Dissertation, Bergische Universität Wuppertal, Oktober 2011, S. 73
- Anlage 4: Dörfler, Ch., et al., "Vergleichende Zellwandanalysen an Basidiomycetenhefen aus Homobasidiomyceten", Zeitschrift für Mykologie, 1986, 52, S. 347, 350, 353 und 354
- Anlage 5: 3 Aufnahmen der Fasern des Formes Formentarius, ohne Datum
- Anlage 6: Lindequist, U., "β-Glucane - ihr Nutzen für Prophylaxe und Therapie", Beitrag zum Forschungssymposium des Forschungsinstitut Biopol e.V., 7 Seiten, ohne Datum.

Mit Schriftsatz vom 13. Januar 2016 hat der Antragsgegner u. a. die Hilfsanträge 2, 3 und 5 eingereicht.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

- „1. CGM Kosmetika,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Naturkomplex Chitin-, β 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin produziert aus dem nachwachsenden Rohstoff Formes Formentarius Bestandteil der Kosmetika ist.

(Die Unterstreichungen kennzeichnen die Unterschiede zum eingetragenen Schutzanspruch 1.)

Die Schutzansprüche 2 und 3 sind auf Schutzanspruch 1 rückbezogen.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

„1. CGM Kosmetika,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Naturkomplex Chitin-, β 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin, gewonnen aus dem nachwachsenden Rohstoff Formes Formentarius Bestandteil der Kosmetika ist.“

(Die eine Unterstreichung kennzeichnet den Unterschied zu Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2.)

Die Schutzansprüche 2 und 3 sind auf Schutzanspruch 1 rückbezogen.

Der einzige Schutzanspruch nach Hilfsantrag 5 lautet:

„1. CGM Kosmetika,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Naturkomplex Chitin-, β 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin, gewonnen aus dem nachwachsenden Rohstoff Formes Formentarius, als Bestandteil der Kosmetika zugeführt ist,

wobei der Naturkomplex Chitin-, -Beta 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin verwendet wird, unabhängig vom prozentualen Anteil und den zur

Wirkung kommenden Eigenschaften, die über diesen prozentualen Anteil variabel gestaltbar sind und

der Naturkomplex Chitin, -Beta 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin in die Grundsubstanz der Kosmetika eingebracht ist.“

(Die Unterstreichungen kennzeichnen die Unterschiede zu Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3.)

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters wie eingetragen sei sowohl neu gegenüber D1 als auch gegenüber D2. Denn D1 beschreibe mit dem Produkt "Mycoton" keinen streitgebrauchsmustergemäßen CGM-Naturkomplex. Eine in der Natur vorkommende CGM-Zusammensetzung habe einen Chitingehalt unter 20 %. Anlage 1 weise dies anhand des im Streitgebrauchsmuster aufgezeigten CGM-Naturkomplexes aus Fomes Fomentarius nach. Demgegenüber sei "Mycoton" eine aufbereitete Zusammensetzung und weise gemäß D1 einen Chitingehalt von 60 bis 95 % auf. Die D1 offenbare als Bestandteil der Zusammensetzung "Mycoton" auch nicht das β -D-Glucan mit der speziellen 1,3/1,6-Verknüpfung. Schließlich bezögen sich die Ausführungen im vorletzten Absatz auf Seite 639 der D1 auf das deacetylierte Chitin-Derivat Chitosan und nicht auf Chitin selbst, wobei zudem die kosmetische Anwendung in diesem Absatz der D1 nur für eine Zusammensetzung mit den beiden Komponenten Chitosan und Glucan und ohne dem Bestandteil Melanin erwähnt sei. Aus D2 sei lediglich bekannt, dass β -Glucane eine dermatologische Wirkung besäßen.

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters weise auch einen erfinderischen Schritt auf. Das Streitgebrauchsmuster sei auf die Nutzbarmachung von Stoffen der Natur mit gesundheitsfördernden und pflegenden Eigenschaften für den Menschen gerichtet. Der Stand der Technik gebe keine Anregung, zur Lösung einen Naturkomplex aus nachwachsenden Rohstoffen, vorzugsweise aus Fomes Fomentarius, in Betracht zu ziehen. Insbesondere erhalte der Fachmann, ein Mik-

robiologe oder Biotechniker, aus der D1 mit dem Hinweis, dass ein Chitosan-Glucan-Komplex auch für kosmetische Zwecke verwendbar sein solle, ohne dabei weiter den streitgebrauchsmustergemäß erforderlichen Anteil an Melanin zu erwähnen, keine Veranlassung, die in D1 beschriebene Zusammensetzung "Mycoton" als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zu wählen und dabei für kosmetische Anwendungen das deacetylierte Chitinderivat Chitosan durch Chitin zu ersetzen, Melanin als weitere Komponente in Betracht zu ziehen und sich von dem Gehalt dieser Komponenten in dem aufbereiteten und damit nicht mehr natürlichen Produkt "Mycoton" gemäß D1 abzuwenden, um einen nicht weiter aufbereiteten Chitin-, Glucan- und Melanin-haltigen Naturkomplex auf seine Eignung für kosmetische Zwecke zu testen. Vielmehr musste er davon ausgehen, dass dies bereits erfolgt sei, sonst hätte die Weiterentwicklung zum Produkt "Mycoton" keinen Sinn gehabt. Somit könne auch eine Zusammenschau von D1 und D2 allein schon wegen des Chitingehalts nicht zum Streitgegenstand führen.

Mit den Hilfsanträgen werde präzisiert, dass streitgebrauchsmustergemäß als nachwachsender Rohstoff insbesondere Fomes Fomentarius verwendet werde, und durch die Formulierung "gewonnen" unterstrichen, dass die streitgebrauchsmustergemäße CGM-Zusammensetzung ein Naturkomplex darstelle, dessen in der Natur vorkommendes Verhältnis der Bestandteile zueinander nicht durch eine Aufbereitung verändert worden sei.

Der Antragsgegner hat zuletzt im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2016 beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 18. März 2013 aufzuheben und den Feststellungsantrag der Antragstellerin zurückzuweisen,

hilfsweise:

den Feststellungsantrag der Antragstellerin im Umfang der Hilfsanträge 2, 3 und 5 des Antragsgegners aus dem Schriftsatz vom 13. Januar 2016, GA Bl. 103 bis 105, zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hat beantragt,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Sie macht im Hinblick auf die Dokumente D1 und D2 mangelnden erfinderischen Schritt geltend. Dabei sieht sie die streitgebrauchsmustergemäße Aufgabe darin, ausgehend vom Stand der Technik gemäß D1 eine CGM-haltige Zusammensetzung für gesundheitsfördernde und pflegende kosmetische Anwendungen bereitzustellen. Dazu entnehme der Fachmann der D1, dass CGM-Zusammensetzungen aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere auch aus Fomes Fomentarius, gewonnen werden könnten und diese für kosmetische Anwendungen geeignet seien. Einziger Unterschied zum Streitgegenstand sei, dass D1 nicht expressis verbis das streitgebrauchsmustergemäße β -1,3/1,6 D-Glucan aufzeige. Diese spezielle Form der Glucane sei aber als Inhaltsstoff verschiedener Pilzarten mit positiven Effekten im Bereich der Dermatologie aus D2 bekannt. Vor diesem Hintergrund sei es für den Fachmann naheliegend, die Lehre der D1 anhand der Lehre der D2 zu ergänzen, um zum Streitgegenstand zu gelangen. Für das Fehlen eines erfinderischen Schrittes spreche im Übrigen auch, dass das Streitgebrauchsmuster keinerlei Aspekte aufzeige, die für eine besondere erfinderische Qualität sprechen würden oder die als Beweisanzeichen für einen erfinderischen Schritt tauglich wären. Bezüglich des vom Antragsgegner angeführten vermeintlichen unterschiedlichen Gehalts an Chitin bei den Extrakten gemäß D1 und dem Streitgebrauchsmuster führt sie an, dass im Streitgebrauchsmuster weder in den Schutzansprüchen noch in der Beschreibung quantitative Angaben zu Chitingehalten angegeben seien und die im Schutzanspruch 1 ange-

fürte Formulierung "Naturkomplex" kein dem Fachmann geläufiger Fachbegriff sei. Daher sei die einschränkende Auslegung des Antragsgegners, dass es sich dabei um Zusammensetzungen mit Chitingehalten von maximal 20 % handele, unzutreffend. Vielmehr umfasse der angegriffene Schutzanspruch 1 auch CGM-Zusammensetzungen gemäß D1 mit Chitingehalten von über 60 %. Dafür spreche aus ihrer Sicht auch, dass der Fachmann durch die Wortwahl "aus nachwachsenden Rohstoff produziert" im Streitgebrauchsmuster eher die Vorstellung erhalte, dass der Gehalt einzelner Komponenten im Naturkomplex nicht dem ursprünglichen Gehalt im nachwachsenden Rohstoff entsprechen müsse.

In der mündlichen Verhandlung am 26. Januar 2016 hat der Senat u. a. die Druckschrift

D3 Wenninger, J. A., et al. (Ed.), "International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook", The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association, Washington, D.C., 8. Aufl., 2000, Vol. 2, S. 1651

überreicht.

Zu weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird auf den Inhalt der Verfahrensakten beider Instanzenzüge verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist nicht begründet, weil die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA in ihrem Beschluss vom 18. März 2013 zu Recht die Feststellung getroffen hat, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an nicht i. S. v. §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig und deswegen unwirksam war.

2. Der Feststellungsantrag der Antragstellerin ist zulässig; denn die Antragstellerin hat schlüssig und von dem Antragsgegner unbestritten vorgetragen, dass sie das Streitgebrauchsmuster in der Zeit seiner Geltung verletzt habe und dem Antragsgegner deswegen zum Schadensersatz verpflichtet sein könnte. Der Antragsgegner hat auch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 26. Januar 2016 auf seine Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin nicht verzichtet. Bei dieser Sach- und Rechtslage hat die Antragstellerin ein individuelles Interesse an der von ihr beantragten Feststellung, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei.

3. Die Erfindung betrifft Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin-haltige Kosmetika (im Folgenden wird "Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin-" mit "CGM-" abgekürzt), wobei der Naturkomplex Chitin-, β 1,3/1,6 D Glucan-, Melanin aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel aus Fomes Fomentarius, produziert und als Bestandteil in die Grundsubstanzen von Kosmetika hinzugefügt wird (vgl. Streitgebrauchsmuster Schutzanspruch 1 i. V. m. Abs. [0001] und [0002]).

4. Das Streitgebrauchsmuster beschreibt einleitend, dass der aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel aus Fomes Fomentarius, produzierte CGM-Naturkomplex definierte gesundheitsfördernde und pflegende Eigenschaften hat (vgl. Streitgebrauchsmuster Abs. [0001]). Chitin-, Glucan- und Melanin-haltige Zusammensetzungen werden auch in D1 offenbart, worin zudem beschrieben wird, dass das Chitin- und Glucan-haltige Produkt "Mycoton" in Anwesenheit von Melanin bakteriostatische und damit gesundheitsfördernde Eigenschaften aufweist sowie dass "Mycoton" für kosmetische Anwendungen geeignet sei (vgl. D1 S. 632 "Summary", S. 639 Abs. 2 und vorle. Abs.).

Davon ausgehend liegt dem Streitgebrauchsmuster die Aufgabe zu Grunde, CGM-haltige Zusammensetzungen für gesundheitsfördernde und pflegende Kosmetika bereitzustellen.

Die Aufgabe liegt somit nicht darin, Stoffe der Natur mit gesundheitsfördernden und pflegenden Eigenschaften für den Menschen nutzbar zu machen. Da eine Aufgabe in der Beschreibung der Streitgebrauchsmusterschrift nicht ausdrücklich angegeben ist, ist bei der Bestimmung des Problems darauf zu achten, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet (vgl. BGH GRUR 2011, 607, 608 Rn. [12] – kosmetisches Sonnenschutzmittel III). In der Streitgebrauchsmusterschrift ist *expressis verbis* kein Stand der Technik angeführt. Gemäß Absatz [0001] beschäftigt es sich mit dem aus nachwachsenden Rohstoffen produzierten Naturkomplex Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin und dessen gesundheitsfördernden und pflegenden Eigenschaften. Genau diese Eigenschaften von Chitin-, Glucan- und Melanin-haltigen Zusammensetzungen sind aber auch aus D1 bekannt, so dass die Aufgabe ausgehend von D1 nicht mehr in der Nutzbarmachung dieser Zusammensetzungen als Stoffe aus der Natur mit gesundheitsfördernden und pflegenden Eigenschaften liegt, sondern in deren Bereitstellung für Kosmetika.

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß geltendem Schutzanspruch 1 durch die Bereitstellung von

- 1 CGM-Kosmetika, wobei
- 2 der Naturkomplex Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin,
- 3 produziert aus nachwachsenden Rohstoffen,
- 4 als Bestandteil von Kosmetika zugeführt wird.

5. Der zuständige Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist hier ein Team, das sich zusammensetzt aus einem Biologen mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Inhaltsstoffe von Pilzen und deren Gewinnung und aus einem Diplomchemiker oder einem Pharmazeuten, der sich in das spezielle Gebiet der Kosmetik und insbeson-

dere der pflegenden Hautbehandlung eingearbeitet hat (vgl. auch BGH GRUR 2003, 317, 319 I.4 – kosmetisches Sonnenschutzmittel).

6. Der zwischen den Parteien umstrittene Begriff "Naturkomplex" im Merkmal 2 ist weder ein gängiger Fachbegriff, noch wird er im Streitgebrauchsmuster zweifelsfrei definiert. Dort finden sich die Angaben, dass der Naturkomplex aus Chitin, β -1,3/1,6 D-Glucan und Melanin besteht, dass er aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Fomes Fomentarius produziert wird und dass er definierte gesundheitsfördernde und pflegende Eigenschaften aufweist (vgl. Streitgebrauchsmuster Schutzanspruch 1 und Abs. [0001]). Diese Offenbarungen beinhalten keine Gehaltsangaben der Bestandteile Chitin, β -1,3/1,6 D-Glucan und Melanin in dem Naturkomplex. Durch die Angabe "aus nachwachsenden Rohstoffen produziert" versteht der Fachmann lediglich, dass der streitgebrauchsmustergemäße Naturkomplex aus natürlich vorkommenden Materialien, wie beispielsweise Pflanzen oder Pilzen gewonnen wird. Die Art der Gewinnung, d. h. Aufschluss der Pflanze oder des Pilzes, Extraktion der Inhaltsstoffe und Aufreinigung des Extrakts sowie gegebenenfalls Anreicherung der Inhaltsstoffe, kann der Fachmann diesen Angaben nicht entnehmen. Da eine einschränkende Auslegung unterhalb des Wortlauts im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts generell nicht zulässig ist (vgl. BGH GRUR 2007, 309 Ls. 1, 311 Rn. 17 – Schussfä-dentransport), kann somit einer Auslegung nicht gefolgt werden, nach der der Naturkomplex einen maximalen Chitingehalt von 20 % aufweisen soll. Vielmehr sind unter dem Begriff Naturkomplex im streitgebrauchsmustergemäßen Zusammenhang sämtliche CGM-haltige Zusammensetzungen zu verstehen, die aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere aus Pilzen wie z. B. Fomes Fomentarius, unabhängig von deren Gehalt an den einzelnen Inhaltsstoffen Chitin, β -1,3/1,6 D-Glucan und Melanin und deren individuellen Anreicherungsgrad nach der Aufarbeitung gewonnen werden.

Der Senat kann dabei insbesondere einer Auslegung des streitgebrauchsmustergemäßen Begriffs Naturkomplex als einen in der Natur vorkommenden Komplex,

der hinsichtlich seiner Inhaltsstoffe Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin die in der Natur vorkommende Gehaltszusammensetzung aufweist, nicht beitreten. Denn durch einen Extraktionsvorgang wird die natürliche Zusammensetzung in der Regel verändert. So werden eingelagerte und in der Regel unerwünschte Proteine entfernt. Zudem weicht der Wassergehalt des Extrakts vom Wassergehalt der ursprünglichen Zusammensetzung ab. Dadurch unterscheidet sich zwangsläufig die Gehaltszusammensetzung an Chitin-, β -1,3/1,6 D-Glucan- und Melanin des Extrakts von derjenigen im nachwachsenden Rohstoff.

Auch die in den Anlagen 1 bis 4 aufgezeigten Gehaltsangaben stellen keinen eindeutigen Beweis für einen Chitin-Gehalt von unter 20 % im streitgebrauchsmustergemäßen Naturkomplex dar. Da im Streitgebrauchsmuster keine Angabe zu den Gewinnungsbedingungen gemacht werden, mögen zwar die Anlagen 1 bis 4 Beispiele von Naturkomplexen mit Chitingehalten von unter 20 % darstellen. Es ist aber gemäß Streitgebrauchsmuster nicht ausgeschlossen, dass die Naturkomplexe auch höhere Gehalte an Chitin enthalten, wie sie beispielsweise nach der Aufarbeitung von Extrakten aus nachwachsenden Rohstoffen gemäß D1 erhalten werden (vgl. D1 S. 635 Abs. 1 und 2).

7. Es ist kann dahingestellt bleiben, inwiefern der von Seiten der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund der mangelnden Neuheit tatsächlich begründet ist, weil die Lehre des jeweiligen Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 2, 3 und 5 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

7.1. Die Bereitstellung der nach Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchten CGM-Kosmetika ist durch die Kombination der Dokumente D1 und D2 nahe gelegt.

Zur Lösung der streitgebrauchsmustergemäßen Aufgabe, CGM-haltige Zusammensetzungen für gesundheitsfördernde und pflegende kosmetische Zusammen-

setzungen bereitzustellen, konnte der Fachmann von der D1 ausgehen. Denn aus D1 sind Chitin-, Glucan- und Melanin-haltige Zusammensetzungen aus Pilzbiomasse bekannt (vgl. D1 S. 632 "Summary" und S. 635 Abs. 2). Des weiteren offenbart D1, dass die Chitin-Glucan-Zusammensetzung "Mycoton" mit einem Gehalt an Melanin bakterio-statische, also das Wachstum von Bakterien hemmende und damit gesundheitsfördernde Eigenschaften aufweist und zudem für kosmetische Anwendungen vielversprechend ist, wobei Chitin das acetylierte Derivat von Chitosan darstellt (vgl. D1 S. 639 Abs. 2 und vorle. Abs.; vgl. Anlage 1 S. 2 vorle. Abs. le. Satz). Weiterhin lehrt D1 dem Fachmann, dass Melanin eine gute Schutzfunktion der lebenden Zelle gegen UV-Bestrahlung und gegen eindringende Bestrahlung besitzt, weshalb ein Gehalt an Melanin nützlich ist (vgl. D1 S. 635 Abs. 1 vorle. und le. Satz). Somit entnimmt der Fachmann der D1, dass aus Pilzmaterial – ein nachwachsender Rohstoff gemäß Merkmal 3 – gewonnene Chitin-, Glucan- und Melanin-haltige Zusammensetzungen sowohl für gesundheitsfördernde als auch für kosmetische Anwendungen von Vorteil sind, so dass er die Veranlassung hatte sich mit den in D1 offenbarten, aus Pilzen gewonnenen Chitin-, Glucan- und Melanin-haltigen Zusammensetzungen zu beschäftigen. D1 lehrt ihm dazu die streitgebrauchsmustergemäßen Merkmale 1, 3 und 4. Nur die im Merkmal 2 als Bestandteil des CGM-Naturkomplexes beanspruchten Glucane mit der speziellen 1,3/1,6-Verknüpfung und β -D-Konfiguration sind in D1 weder erwähnt, noch findet sich in dieser Druckschrift ein Hinweis darauf. Da es aber fachmännisches Wissen ist, dass es verschiedene β -D-Glucane gibt (vgl. beispielsweise D2 S. 640 Tab. 1 i. V. m. S. 638 Zusammenfassung und S. 639/640 seitenübergr. Abs.), und zudem bekannt ist, dass in Pflanzen und Pilzen enthaltene β -1,3/1,6 D-Glucane nachweislich die Wundheilung der Haut nach Verletzungen und Verbrennungen fördern und zudem Hauttrockenheit und einen Elastizitätsverlust der Haut ausgleichen, also hautverjüngend wirken (vgl. D2 S. 640 li. Sp. vorle. Abs.) – alles Eigenschaften, die der Fachmann mit Kosmetika erreichen will –, wird er ausgehend von D1, die sich mit neuen Chitinmaterialien aus Pilzen beschäftigt (vgl. D1 S. 632 Titel), sein Augenmerk auf Pilze als Rohstoffe richten, die als Glucane β -1,3/1,6 D-Glucan enthalten (vgl. auch BGH, GRUR

2014, 647, Ls., 649 Rn. 25 und 26 – Farbversorgungssystem; BGH GRUR 2014, 461, 463 Rn. 38 - Kollagenase I). Inwieweit dann Pilze mit Glucanen, die die spezielle 1,3/1,6-Verknüpfung und β -D-Konfiguration aufweisen, als Inhaltsstoffe tatsächlich als Rohstoffquelle geeignet sind, um die streitgebrauchsmustergemäße Aufgabe erfolgreich zu lösen, kann der Fachmann in Versuchen, die seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sind, überprüfen, ohne dabei selbst erfinderisch tätig sein zu müssen.

Der Argumentation, dass sich in D1 die Eignung für kosmetische Anwendungen wegen des 2. und 3. Satzes im vorletzten Absatz auf S. 639 nur auf Chitosan-Glucan-Zusammensetzungen, die noch dazu kein Melanin enthielten, beziehe, weshalb D1 den Streitgegenstand nicht nahe legen könne, kann nicht durchgreifen. Denn die gesamte Druckschrift D1 betrifft Chitin-haltige und nicht Chitosan-haltige Zusammensetzungen (vgl. D1 S. 632 "Summary", S. 632/633 seitenübergreif. Abs., S. 634 le. Abs. bis S. 636 Abschnitt "Application of chitin-containing fibrous materials" und S. 640 Abschnitt "Conclusion") und somit auch der Abschnitt "Other fields of application", in dem sich der diskutierte Absatz befindet. Zudem beschreibt die D1 die Verwendung von Chitosan und dessen Derivate in kosmetischen Zusammensetzungen als wohl bekannt. Chitin fällt aber als acetyliertes Derivat von Chitosan unter diese Definition (vgl. Anlage 1 des Antragsgegners vom 26. September 2013 S. 2 vorle. Abs. le. Satz). Weiterhin wird, wie bereits ausgeführt, Melanin in D1 eine Schutzfunktion gegen UV-Bestrahlung und eindringende Bestrahlung zugeschrieben (vgl. D1 S. 635 Abs. 1 vorle. Satz), so dass der Fachmann bei der Aufbereitung der Pilzrohstoffmasse sicher nicht auf diesen kosmetisch wertvollen Stoff verzichten wird, auch wenn Melanin in dem die kosmetische Anwendung betreffenden Absatz der D1 *expressis verbis* nicht angeführt ist.

Der Einwand, dass D1 eine Chitin-haltige Zusammensetzung mit einem angereicherten und damit nicht natürlichen Chitingehalt betreffe, selbst wenn diese aus *Fomes Fomentarius* gewonnen werde, und somit keine Anregung liefere, einen

CGM-Naturkomplex aus nachwachsenden Rohstoffen mit einem in der Natur auftretenden Chitingehalt, kann ebenfalls nicht überzeugen. Denn in der Streitgebrauchsmusterschrift ist ein Chitingehalt weder in den Schutzansprüchen beansprucht, noch in der Beschreibung offenbart. Da aber – wie bereits bei der Auslegung des Begriffs "Naturkomplex" dargelegt (vgl. II.6.) – der Chitingehalt in einem Pflanzen- oder Pilzextrakt von den Extraktions- und Aufarbeitungsbedingungen abhängt, kann daher der Chitingehalt nicht zur Abgrenzung vom Stand der Technik herangezogen werden.

Der Streitgegenstand gemäß Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag war daher aus der D1 in Kombination mit dem Fachwissen, dokumentiert durch D2, nahe gelegt.

Die rückbezogenen Schutzansprüche 2 und 3 gemäß Hauptantrag werden von dem Löschungsausspruch erfasst, da ein eigener schutzbegründender Gehalt weder geltend gemacht wurde, noch erkennbar ist.

7.2. Das Streitgebrauchsmuster ist auch in der Fassung gemäß den Hilfsanträgen 2, 3 und 5 nicht schutzfähig.

a) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag darin, dass als nachwachsender Rohstoff Fomes Fomentarius benannt ist. Diese Beschränkung kann jedoch keinen Beitrag zur Begründung des erfinderischen Schritts leisten. Extrakte aus Fomes Fomentarius sind zum einen als fachübliche Inhaltsstoffe in Kosmetika bekannt (vgl. D3 S. 1651 re. Sp. Z. 15), so dass der Fachmann diese im Auge hatte. Zum anderen beschreibt auch die D1 Fomes Fomentarius als Quelle für die in dieser Druckschrift offenbarten Chitin-, Glucan- und Melanin-haltigen Zusammensetzungen (vgl. D1 S. 644 Fig. 4). Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist somit ebenfalls aus dem Stand der Technik nahe gelegt und damit nicht schutzfähig.

b) Im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist gegenüber dem Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 das Wort "produziert" durch das Wort "gewonnen" ersetzt. Diese Änderung stellt lediglich eine sprachliche Umstellung dar, da die Begriffe "produzieren" und "gewinnen" aus nachwachsenden Rohstoffen im streitpatentgemäßen Zusammenhang als Synonyme anzusehen sind. Die Umstellung führt somit zu keinem anderen Schutzgegenstand, weshalb für Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 vollumfänglich dieselben Gründe wie für den Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 gelten. Die Verteidigung des Gebrauchsmusters mit diesem Hilfsantrag ist daher ebenfalls mangels erfinderischen Schritts nicht erfolgreich.

c) Mit den Schutzansprüchen 1 der Hilfsanträge 2 und 3 fallen auch jeweils die rückbezogenen Schutzansprüche 2 und 3 dieser Hilfsanträge. Eine eigenständige schutzfähige Bedeutung dieser Schutzansprüche ist in der mündlichen Verhandlung nicht geltend gemacht worden und auch nicht erkennbar.

d) Der einzige Schutzanspruch gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 darin, dass er zusätzlich folgende Merkmale aufweist:

- 5 Verwendung des CGM-Naturkomplexes, unabhängig vom prozentualen Anteil und den zur Wirkung kommenden Eigenschaften, die über diesen prozentualen Anteil variabel gestaltbar sind und
- 6 Einbringen des CGM-Naturkomplexes in die Grundsubstanz der Kosmetika.

Die Merkmale 5 und 6 stellen lediglich selbstverständliche und fachübliche Maßnahmen bei der Bereitstellung von Kosmetika dar. So beschreibt beispielsweise D1, dass Chitin in der Chitin- und Glucan-haltigen Zusammensetzung "Mycoton" einen positiven Effekt auf viele pathologische Zustände hat, Glucan wertvolle immunomodulierende und onkostatische Aktivität aufweist und Mycoton durch einen

Gehalt an Melanin bakteriostatische Eigenschaften erhält (vgl. D1 S. 639 Abs. 2). Daraus erkennt der Fachmann, dass er durch diese drei Inhaltsstoffe verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften beeinflussen kann, so dass somit auch die Merkmale 5 und 6 den erfinderischen Schritt des Streitgegenstands nicht begründen können.

8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Werner

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Bb