

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 49/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 40 830.6-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. April 2000 aufgehoben und das Patent gemäß Hilfsantrag 2 erteilt:

Bezeichnung: Kosmetische Zubereitungen

Anmeldetag: 2. November 1995

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am 28. Juni 2001

Beschreibung: Ersatzseiten 1, 1A, 2 A, 2 B, 3 B, 5, 6 und 9, eingegangen am 12. November 2001, Austauschseiten 3 und 4, eingegangen am 11. April 2002 sowie die ursprünglich eingereichten Seiten 7 und 8

Gründe

I.

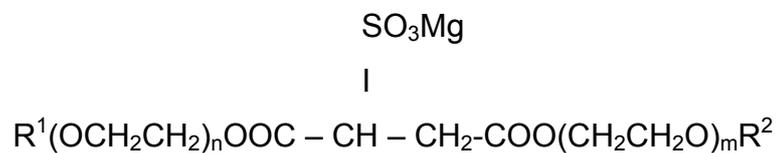
Mit dem angefochtenen Beschluß vom 27. April 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 195 408 30.6-41 mit der Bezeichnung

"Kosmetische Zubereitungen"

zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen nach Hauptantrag die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 4 zugrunde, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Kosmetische Zubereitungen, enthaltend Sulfosuccinate der Formel (I),

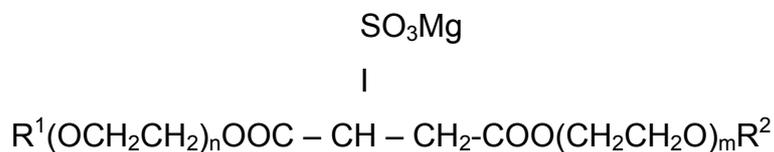


in der R¹ für einen Behenylrest, R² für R¹ oder Mg sowie m und n unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht."

Wegen des Wortlautes der Patentansprüche 2 bis 4 nach Hauptantrag wird auf die Akten verwiesen.

Dem Beschluß liegt ferner nach Hilfsantrag der - am 6. Juli 1998 eingegangene - einzige Anspruch mit folgendem Wortlaut zugrunde:

"Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I),



in der R¹ für einen Behenylrest, R² für R¹ oder Mg sowie m und n unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht, zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen, mit der Maßgabe,

daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden eingesetzt werden."

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß der kosmetischen Zubereitung nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die Entgegenhaltung

(1) EP 0 358 216 A2

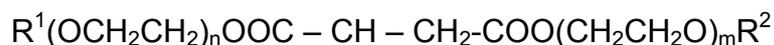
bezüglich der Neuheit entgegenstünde. Die mit dem Hilfsantrag beanspruchte Verwendung beruhe dagegen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Nachdem die Verwendung von Sulfosuccinaten als anionische Tenside in kosmetischen Produkten bekannt sei, liege es nämlich nahe, auch die aus (1) bekannten, anmeldungsgemäßen Sulfosuccinate entsprechend einzusetzen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren gemäß Hauptantrag mit dem dem Beschluß zugrundeliegenden Anspruch nach Hilfsantrag weiterverfolgt. Hilfsweise verfolgt sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage des am 28. Juni 2001 eingegangenen einzigen Anspruches weiter (Hilfsantrag 1), der sich vom Hauptantrag lediglich durch das Fehlen der "Maßgabe, daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden eingesetzt werden" unterscheidet. Weiter hilfsweise verfolgt sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage des am 28. Juni 2001 eingegangenen einzigen Anspruches mit folgendem Wortlaut (Hilfsantrag 2):

"Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I),



I



in der R¹ für einen Behenylrest, R² für R¹ oder Mg sowie m und n unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht, zur

Herstellung von kosmetischen Zubereitungen, mit der Maßgabe, daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden oder Sulfonaten einer ungesättigten Fettsäure mit 12 bis 24 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C - Doppelbindungen eingesetzt werden."

Die Anmelderin macht geltend, daß es sich bei den Sulfosuccinaten, deren Verwendung nunmehr beansprucht werde, um die Auswahl einer kleinen genau definierten Gruppe von Verbindungen handle, mit denen die gestellte Aufgabe - Sulfosuccinate zu finden, die sich bei gleichbleibendem Schaumvermögen durch eine höhere dermatologische Verträglichkeit auszeichnen - gelöst werde. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf die mit Eingabe vom 3. Februar 1998 vorgelegten Vergleichsversuche, mit denen die technische Überlegenheit der verwendeten Sulfosuccinate nachgewiesen worden sei.

Mit Zwischenverfügung vom 23. April 2001 wurden der Anmelderin auch unter Hinweis auf die damit neu ins Verfahren eingeführte Druckschrift

(3) WO 91/13960 A1

Zweifel an der Neuheit der gemäß Schriftsatz vom 7. Juni 2000 nunmehr beanspruchten Verwendung dargelegt.

Im Prüfungsverfahren war darüber hinaus noch

(1) Parfümerie und Kosmetik, 1995, Seite 42 bis 45

als weitere Entgegenhaltung genannt worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent gemäß Hauptantrag mit dem dem Beschluß gemäß Hilfsantrag zugrundeliegenden einzigen Anspruch, hilfsweise gemäß den Hilfsanträgen 1 bzw 2 mit den am 28. Juni 2001 eingegangenen jeweils einzigen Ansprüchen und den angepaßten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (PatG § 73); sie konnte jedoch nur zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis führen, weil die Verwendung gemäß den jeweils einzigen Ansprüchen gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 nach Auffassung des Senates nicht patentfähig ist.

Zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Die Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I), wie sie mit den einzigen Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 beansprucht wird, ist durch die Entgegenhaltung (3) neuheitsschädlich vorweggenommen.

Aus (3) sind oberflächenaktive, wäßrige Mischungen bekannt, die in kosmetischen Zubereitungen zur Haarbehandlung, wie zum Waschen, Färben, Wellen oder Spülen, Verwendung finden. Neben den zwingend anwesenden Sulfonaten ungesättigter Fettsäuren mit 12 bis 16 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C=C Doppelbindungen können diese Mischungen als weitere Komponente auch Sulfobernsteinsäureester enthalten (vgl Ansprüche 1, 13 und 14 iVm Beschreibung S 2 Abs 5 bis S 3 Abs 2, S 4 Abs 4 bis S 5 Abs 1 und S 14 Abs 3). Als bevorzugt werden in diesem

Zusammenhang Verbindungen der Formel (II) genannt, nach denen die Ester der Sulfobernsteinsäure mit Alkylresten mit 8 bis 22 C-Atomen bzw mit 1 bis 15 Ethylenglykolgruppen veretherten Alkylresten mit 8 bis 22 C-Atomen gebildet werden und das Gegenion des Sulfonato-Restes ein Erdalkalimetall ist (vgl Anspruch 9 iVm Beschreibung S 7 Abs 4). Nun stellt aber der in den Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 als Alkylrest angegebene Behenylrest einen linearen 22 Kohlenstoffatome umfassenden Rest dar, der in der in (3) genannten Formel (II) für den Alkylrest des Sulfosuccinates den oberen Eckwert des dort reichsmäßig definierten Stoffkollektives bildet. Gleichzeitig steht die Formulierung "Erdalkalimetalle" für eine zusammenfassende Schreibweise einer überschaubaren Anzahl von Elementen, von denen das anmeldungsgemäß genannte "Magnesium" die zweite Position dieser Gruppe im Periodensystem einnimmt. Eine Verbindung gilt jedoch dann als vorbeschrieben, wenn der Fachmann - hier ein Diplom-Chemiker mit Hochschulausbildung und langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung kosmetischer Zubereitungen - durch die Angaben in einer Vorveröffentlichung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, dh den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen (vgl Busse PatG 5. Aufl 1999 § 3 Rdn 141 sowie BGH GRUR 1988 S 447, 449 li Sp - Fluoran). Nachdem nun - wie vorstehend ausgeführt - nicht nur ein Alkylrest mit 22 Kohlenstoffatomen in (3) konkret im Zusammenhang mit Sulfosuccinaten genannt wird, sondern der Fachmann bei der Angabe "Erdalkalimetall" nach Überzeugung des Senats "Magnesium" ohne Nachdenken mitliest, ergibt sich aus der Entgeghaltung (3) die unmittelbare Offenbarung der in den einzigen Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 zur Verwendung bei der Herstellung von kosmetischen Zubereitungen angegebenen Sulfobernsteinsäureester der Formel (I). Da die in Rede stehenden Sulfosuccinate anmeldungsgemäß gleichfalls zusammen mit Sulfofettsäuren in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden können (vgl Erstunterlagen S 3 Abs 3), werden demnach mit (3) oberflächenaktive Mischungen beschrieben, die als solche in dieser Entgeghaltung auch im Zusammenhang mit der beanspruchten Verwendung genannt werden. Damit ist die Neuheit der beanspruchten Verwendung nach den einzigen

Ansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 alleine schon gegenüber der Entgegenhaltung (3) nicht gegeben.

Zum Hilfsantrag 2

1. Gegen die Zulässigkeit des geltenden einzigen Anspruches bestehen keine Bedenken.

Er ist inhaltlich aus den Erstunterlagen Ansprüche 1 und 4 in Verbindung mit Beschreibung S 2 Abs 1, S 3 Abs 3 und 4 sowie S 4 Abs 2 herleitbar.

Auch die in den Anspruch aufgenommene Ausnahmebestimmung "daß die Sulfo-succinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden oder Sulfonaten einer ungesättigten Fettsäure mit 12 bis 24 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C – Doppelbindungen eingesetzt werden" ist zulässig und erforderlich, weil eine vorbeschriebene Lehre im Bereich der beanspruchten Lehre liegen würde (BGH GRUR 1986 163, 164 re Sp - Borhaltige Stähle). Beide Stoffgruppen sind in den Erstunterlagen als zur Erfindung gehörend zu erkennen (vgl Erstunterlagen Ansprüche 1, 2 und 4 sowie Beschreibung S 3 Abs 2 bis 4). Durch ihre Aufnahme in den Patentanspruch als Negativmerkmal wird daher lediglich eine weiter gefaßte Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt (vgl BGH GRUR 1991 307, 308 li Sp a) - Bodenwalze). Durch diese bloße Abgrenzung wird die beanspruchte Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I) zur Herstellung kosmetischer Zubereitungen auch nicht in der Weise beschränkt, daß sie sich nun von jener, wie sie ursprünglich offenbart war, unterscheidet. Vielmehr wird mit dieser Ausnahmebestimmung aus der beanspruchten Lehre nur ein für sich selbständiger Teil abgetrennt, den die Anmelderin wegen fehlender Neuheit gegenüber (1) bzw (3) nicht beanspruchen könnte. Sie dient daher nicht dazu, eine naheliegende Lehre erfinderisch zu machen.

2. Die gemäß dem einzigen Anspruch nach Hilfsantrag 2 beanspruchte Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I) zur Herstellung kosmetischer Zubereitungen ist neu.

So werden in den Druckschriften (1) und (3) zwar Zusammensetzungen, die Sulfosuccinate der Formel (I) enthalten und zur Herstellung kosmetischer Mittel verwendet werden können, angegeben. Da jedoch nach (1) Alkylsaccharide, nach (3) sulfonierte ungesättigte Fettsäuren weitere zwingende Komponenten dieser Mischungen sind, diese Stoffgruppen aber aufgrund ihrer Formulierung als Negativmerkmale im geltenden Anspruch ausgeschlossen werden, berühren die in Rede stehenden Entgegenhaltungen die Neuheit der beanspruchten Verwendung nicht.

Die Entgegenhaltung (2) stellt die Neuheit gleichfalls nicht in Frage. Sie befaßt sich mit den besonders vorteilhaften Eigenschaften langkettiger Tenside, ohne jedoch auf Sulfosuccinate der Formel (I) Bezug zu nehmen.

3. Die beanspruchte Verwendung beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der nächstliegende, durch die Druckschriften (1) und (3) vermittelte Stand der Technik legt die beanspruchte Lösung hinsichtlich der Verwendung ausgewählter Sulfosuccinate nicht nahe.

Sulfosuccinate wurden auch bisher bereits zur Herstellung von Handgeschirrspülmitteln und kosmetischen Produkten, für die Schaumkraft und Hautverträglichkeit zwei entscheidende Parameter darstellen, verwendet. Nichtsdestotrotz bestand weiterhin ein Bedürfnis nach Produkten mit weiter verbesserten Eigenschaften und insbesondere gesteigerter dermatologischer Verträglichkeit (vgl. Erstunterlagen S 1 Abs 2).

Ausgehend von diesem Stand der Technik, liegt der vorliegenden Anmeldung die Aufgabe zugrunde, solche Sulfosuccinate zu verwenden, die sich bei mindestens gleichbleibend guter Schaumkraft durch eine signifikant verbesserte dermatologi-

sche Verträglichkeit auszeichnen (vgl Erstunterlagen S 1 Abs 3 und Beschreibungsseite 1 A Abs 2, eingegangen am 12. November 2001).

Zur Lösung dieser Aufgabe wird die Verwendung von Sulfosuccinat-Magnesiumsalzen der Formel (I) zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen gemäß geltendem Anspruch vorgeschlagen (vgl Erstunterlagen S 2 Abs 1 und 2 sowie Beschreibungsseite 2A Abs 1 und 2, eingegangen am 12. November 2001).

Wie die Anmelderin mit den im Rahmen des Prüfungsverfahrens bereits vorgelegten Vergleichsversuchen - den Beispielen 1 und V1 - belegt, weisen Magnesiumsalze von Behenylsulfosuccinaten sowohl bezüglich der Cytotoxizität als auch gegenüber der Schaumhöhe ein vorteilhafteres Verhalten auf als die entsprechenden Natriumsalze (vgl Schriftsatz vom 3. Februar 1998).

Es sind aber die Natriumsalze der Sulfosuccinate längerkettiger Alkohole, deren Gerüst eine Kohlenstoffatom-Anzahl im Bereich von 5 bis 13 aufweist, die bevorzugt sowohl nach (1) als auch nach (3) in oberflächenaktiven Mischungen bzw zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen im allgemeinen eingesetzt werden (vgl (1) Ansprüche 1 und 3 iVm Beschreibung S 4 Z 20 bis 32 und (3) Anspruch 1 iVm Beschreibung S 8 Abs 1). Zwar wird auch mit Zusammensetzungen, die diese Verbindungen enthalten, angestrebt, Mittel herzustellen, die nicht nur eine hohe Schaumbildung aufweisen, sondern sich auch durch eine geringe Hautbelastung auszeichnen (vgl (1) Beschreibung S 2 Z 7 bis 11, Z 33 bis 39 und Tabelle 1 sowie (3) Beschreibung S 2 Abs 3). Hinweise dahingehend aber, daß sich beachtenswerte Eigenschaftsunterschiede einstellen könnten bzw sich weitere Verbesserungen der angestrebten Wirkungen bereits dann erzielen ließen, wenn das Gegenion eines Sulfosuccinates ausgetauscht werden würde, dh das Natriumion durch ein Magnesiumion ersetzt werden würde, sind diesen Entgegenhaltungen jedoch nicht zu entnehmen. Nachdem in Verbindung mit Sulfosuccinaten gemäß dem Stand der Technik bevorzugt die Natriumsalze zum Einsatz gelangen, war es für den Fachmann nicht zu erwarten gewesen, daß mit den Magnesiumsalzen von Behe-

nylsulfosuccinaten der Formel (I) im Schaumverhalten und in der Cytotoxizität - wie mit den vorstehend angegebenen Vergleichsversuchen belegt - eine weitere Verbesserung erzielt werden kann, zumal dieser Ester eines C₂₂-Alkoholes gleichfalls nicht zur Gruppe der unter die im Stand der Technik als besonders gut geeignet bezeichneten Sulfosuccinate fällt.

Auch eine Zusammenschau mit (2) führt zu keinem anderen Ergebnis. Diese Entgegnung vermittelt dem Fachmann zwar die Lehre, daß bei einem Vergleich langkettiger Tenside Verbindungen mit einem Behenylrest nicht nur bemerkenswerte Konditionier- und Emulgierereigenschaften besitzen, sondern auch ein erheblich geringeres Irritationspotential als herkömmliche C₁₂ - bis C₁₈-Verbindungen, wie beispielsweise Lauryl- oder Stearyl-Verbindungen aufweisen (vgl S 42 mi Sp Abs 2 und re Sp Abs 2 und Erstunterlagen S 9 Tabelle 1). Anregungen aber, die es dem Fachmann nahelegen könnten, Magnesiumsalze von Sulfosuccinaten der Formel (I) zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen zu verwenden, um damit Formulierungen zu erhalten, die sich nicht nur durch eine gleichbleibend gute Schaumkraft, sondern auch durch eine signifikant verbesserte dermatologische Verträglichkeit auszeichnen, werden auch mit (2) nicht vermittelt.

Nachdem aus keiner der dem Senat vorliegenden Entgegnungen Hinweise abzuleiten sind, zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe den Einsatz von Magnesiumsalzen der Sulfosuccinate der Formel (I) in Betracht zu ziehen, kann der beanspruchten Verwendung die erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden.

4. Der einzige Anspruch nach Hilfsantrag 2 ist somit gewährbar.

5. Nach alledem war der angefochtene Beschluß aufzuheben und das Patent mit den im Tenor angegebenen Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden.

Moser

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Pü