

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 72/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 06 947.2-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 21. August 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 198 06 947.2-41 mit der Bezeichnung

"Kosmetische oder dermatologische Wirkstoffkombinationen aus mindestens einer Substanz gewählt aus der Gruppe, bestehend aus Carnitin und den Acylcarnitinen, und mindestens einem Chinon und oder mindestens einem Hydrochinon sowie Zubereitungen mit einem Gehalt an solchen Wirkstoffkombinationen"

aus den Gründen des Bescheides vom 9. März 2000 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die Patentansprüche 1 bis 6 zugrunde, die im Zusammenhang mit der vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärten Teilung, eingegangen am 21. Dezember 1999, eingereicht worden sind und mit denen die Anmelderin das um den abgetrennten Teil verminderte Stammpatent weiter verfolgt. Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Wirkstoffkombinationen aus mindestens einer Substanz gewählt aus der Gruppe, bestehend aus Carnitin und den Acylcarnitinen, und mindestens einem kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenklichen Chinon, gewählt aus der Gruppe der Plastochinone und/oder mindestens einem kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenklichen Hydrochinol, gewählt aus der Gruppe der Plastochinole."

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, die mit dem Anspruch 1 beanspruchten Wirkstoffkombinationen beruhen in Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) US 48 39 159 und

(2) WO 95/26 180 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. (1) beschreibe nämlich die hautverbessernde und heilende Wirkung von Carnitin und nach (2) würden in einem Hautpflegemittel als Chinone Plastochinone und dessen Derivate eingesetzt werden. Nachdem somit die Wirkungen der Bestandteile der beanspruchten Wirkstoffkombination in entsprechenden Zubereitungen bekannt seien, müsse der Fachmann diese Wirkungen auch bei einem gemeinsamen Einsatz erwarten.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat keine Beschwerdebegründung eingereicht und keine Anträge gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen.

Ob der Anspruch 1 formal zulässig ist oder die Neuheit der beanspruchten Wirkstoffkombinationen gegenüber der Entgegenhaltung (2) Anspruch 1 in Verbindung mit Beschreibung S 9 Abs 3 überhaupt noch gegeben ist, kann dahingestellt bleiben. Die Beschwerde ist aber zurückzuweisen, weil die Bereitstellung der mit dem Anspruch 1 beanspruchten Wirkstoffkombinationen jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Kosmetische bzw dermatologische Produkte zur Pflege und zum Schutz insbesondere der empfindlichen wie auch der durch intrinsische und/oder extrinsische Faktoren gealterten oder alternden Haut nach dem Stand der Technik sind mit den Nachteilen verbunden, daß ihre Wirkung auf die Strukturschäden umfangsmäßig begrenzt ist und es erhebliche Schwierigkeiten gibt, die Wirkstoffe in ausreichendem Maße gegen oxidativen Zerfall zu stabilisieren ohne dabei erythematöse Hautreizungen zu bedingen (vgl Erstunterlagen Beschreibung S 1 Abs 2 iVm S 2 Abs 6). So bleibt auch bei den bisher als Antioxidantien und/oder Radikalfängern vorgeschlagenen Substanzen, wie zB dem Vitamin E, die erzielte Wirkung weit hinter der erhofften zurück (vgl Erstunterlagen Beschreibung S 5 Abs 6 bis S 6 Abs 1). Der vorliegenden Anmeldung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, Wirkstoffe bzw Zubereitungen zur Prophylaxe und Behandlung erythematöser, entzündlicher, allergischer oder autoimmunreaktiver Erscheinung sowie lichtempfindlicher Haut, insbesondere Photodermatosen, bereitzustellen (vgl Erstunterlagen Beschreibung S 3 Abs 3 und Abs 4 sowie S 5 Abs 3). Insbesondere soll die Wirkung der Behebung der mit der endogenen, chronologischen und exogenen Hautalterung verbundenen Schäden und die Prophylaxe dauerhaft, nachhaltig und ohne das Risiko von Nebenwirkungen sein (vgl Erstunterlagen S 7 Abs 3).

Als Lösung dieser Aufgabe werden die im Anspruch 1 genannten Wirkstoffkombinationen vorgeschlagen, die neben Substanzen gewählt aus der Gruppe Carnitin und den Acylcarnitinen Chinone gewählt aus der Gruppe der Plastochinone und/oder Hydrochinole enthält.

Die Bereitstellung der beanspruchten Wirkstoffkombinationen muß jedoch auch nach Auffassung des Senates in Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1) und (2) als naheliegend angesehen werden. So beschreibt (2), die den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, Hautpflegemittel, die neben Verbindungen aus der Gruppe der Retinole, Retinale und  $\beta$ -Carotin - Verbindungen im übrigen, zT Bestandteil der mit der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Wirkstoffkombination sein können (vgl Erstunterlagen Beschreibung S 11 Z 1/2) - Ubichinone und deren

Derivate und/oder Plastochinone und deren Derivate enthalten (vgl Ansprüche 1, 6 und 7 iVm Beschreibung S 3/4 übergreifender Absatz). Diese Zubereitungen, wie auch die Wirkstoffe selbst, werden zur Prophylaxe bei Akne, dh einer Hauterkrankung, die in Begleitung erythematöser Hauterscheinungen auftritt, und zur Pflege und Prophylaxe bei Lichtalterung sowie zur Behandlung lichtgealterter Haut, dh zur Reparatur von lichtbedingten Strukturschäden der Haut, eingesetzt (vgl Beschreibung S 1 Abs 3 iVm S 2 Abs 2 und S 3 Abs 5). Bereits (2) lehrt in diesem Zusammenhang allerdings, daß es sich bei der Wirkstoffgruppe der Retenoide um Substanzen handelt, deren Anwendung zur Pflege, Prophylaxe und Behandlung lichtgealterter Haut sowie zur prophylaktischen Behandlung von Akne zwar an sich bekannt sei, ihre Wirkung jedoch umfangsmäßig begrenzt sei. Darüber hinaus seien sie auch nur in geringen Konzentrationen einsetzbar, weil ihre Anwendung oft mit starken erythematösen Hautreizungen verbunden sei (vgl S 2 Abs 3). Zur Vermeidung dieser Nachteile werden den Zubereitungen nach (2) daher weitere Wirkstoffe zugegeben, nämlich Substanzen aus der in kosmetischen Zubereitungen bereits seit langem als Antioxidantien Anwendung findenden Gruppe der Ubichinone und aus der Gruppe der Plastochinone, die zu den Ubichinonen analoge Verbindungen aus dem Pflanzenreich darstellen (vgl Beschreibung S 5 Abs 3 sowie S 6 Abs 2 bis Abs 4).

Gemäß der Entgegenhaltung (1) wird nun L-Carnitin - der weitere in der beanspruchten Zusammensetzung enthaltene Wirkstoff - als einzige Wirkkomponente einer topisch anwendbaren Zubereitung beschrieben. Angewendet wird diese zur Verbesserung oder zur Vorbeugung schädlicher Hautzustände, wie trockener, sich schälender, vernarbter oder durch Faltenbildung beeinträchtigter Haut (vgl Anspruch 1 iVm Sp 1 Z 50 bis 56 und Sp 2 Z 28 bis 39). L-Carnitin wird nämlich gemäß dieser Entgegenhaltung nicht nur erfolgreich zur Heilung und Verringerung der Narbenbildung bei Varizellen-Infektionen, dh Windpocken-Erkrankungen, eingesetzt. Die in Rede stehende Substanz wird auch dazu verwendet, im Fall eines Sonnenbrandes den Zustand der Haut, die in solchem Fall unter Trockenheit und Schälung leidet, zu verbessern sowie um die Elastizität geschädigter Haut zu er-

höhen (vgl Sp 2 Z 28 bis 39 und Sp 4 Z 5 bis 10). Damit wird dem Fachmann, hier einem Diplom-Chemiker mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung topisch anzuwendender kosmetischer oder dermatologischer Zubereitungen, mit (1) der Hinweis vermittelt, daß L-Carnitin erfolgreich zum einen bei mit entzündlichen, dh mit erythematösen Zuständen verbundenen Hauterkrankungen eingesetzt werden kann, denn nicht nur Varizellen-Infektionen, auch Sonnenbrände sind mit diesen Begleiterscheinungen verbunden. Er entnimmt diesem Dokument aber auch, daß L-Carnitin darüber hinaus zur Prophylaxe und Behandlung lichtgeschädigter Haut, somit zur Vermeidung bzw Verbesserung von damit verbundenen Strukturschädigungen der Haut und daraus resultierenden Faltenbildungen, verwendet werden kann.

Angesichts dieses Sachverhaltes ergibt sich die Bereitstellung der beanspruchten kosmetischen oder dermatologischen Wirkstoffkombinationen, bestehend aus Carnitin und den Acylcarnitinen, und mindestens einem kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenklichen Chinon, gewählt aus der Gruppe der Plastochinone und/oder mindestens einem kosmetisch oder pharmazeutisch unbedenklichen Hydrochinol, gewählt aus der Gruppe der Platochinole, bei der gegebenen Aufgabenstellung durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen (1) und (2) in naheliegender Weise. Es bedarf nämlich kein erfinderisches Zutun, in topischen Zubereitungen gemäß (2), die Retenoide und Plastochinone enthalten und mit einer Zielsetzung bereitgestellt worden sind wie sie ua auch für die vorliegende Anmeldung genannt wird, nämlich zur Pflege und zur prophylaktischen Behandlung bei Akne - einem entzündlichen Hautzustand - und zur Pflege und Prophylaxe bei Lichtalterung und zur Behandlung lichtgealterter Haut (vgl (2) Anspruch 1 iVm Beschreibung S 3/4 übergreifender Absatz sowie Erstunterlagen, Beschreibung S 3 Abs 2, S 5 Abs 3 bis 5, S 7 Abs 3 und S 8/9 übergreifender Absatz), auch Carnitin zu verwenden. Dies gilt insbesondere deshalb, weil Carnitin, vergleichbar den aufgrund ihrer Nebenwirkungen nur in begrenztem Maße und in geringer Konzentration einsetzbaren Retenoiden, nach (1) nicht nur einen heilenden Einfluß auf eine durch zB Infektionen geschädigte Haut ausübt, sondern erfolgreich auch bei Sonnenbränden,

also lichtgeschädigter Haut, und zur Behandlung der daraus resultierenden Folgeschäden, nämlich der Beeinträchtigung der Hautelastizität, eingesetzt wird. Die angestrebten Wirkungen sind für den Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik somit von vorne herein zu erwarten gewesen.

Angaben bzw. Nachweise, die die Angaben in der geltenden Beschreibung belegen könnten, daß mit den im Anspruch 1 beanspruchten Wirkstoffkombinationen einigen, wenn nicht allen dort genannten Nachteilen des Standes der Technik abgeholfen werden konnte, sind im übrigen weder den eingereichten Unterlagen zu entnehmen noch vorgelegt worden. Unter Berücksichtigung der Entgegenhaltungen (1) und (2) erscheinen die geltend gemachten Nachteile in einigen, wenn nicht sogar in allen Punkten vielmehr bereits vor dem Anmeldetag überwunden gewesen zu sein.

Es sind daher keine Argumente erkennbar, die die Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Anspruch 1 begründen könnten.

Somit bildet der geltende Anspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit keine Grundlage für eine Patenterteilung.

Die Bereitstellung der kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen nach Anspruch 4 kann gleichfalls nicht als erfinderische Leistung gesehen werden, nachdem - wie vorstehend dargelegt - die Wirkungen der mit dem Anspruch 1 beanspruchten Kombinationen in Kenntnis von (1) und (2) zu erwarten waren und die Verwendung sowohl von Carnitin als auch von Plastochinonen als Bestandteile von kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus diesen Entgegenhaltungen gleichfalls bekannt ist.

Die Ansprüche 2 bis 3 und 5 bis 6 müssen das Schicksal der Ansprüche 1 und 4 teilen, weil über den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann.

Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden. Die Zurückweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

Moser

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Pü