



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 17/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 61 251.6-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Schlafmittel mit Xenon

Anmeldetag: 13. Dezember 2001

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 10 vom 21. November 2003

Beschreibung Seiten 1 und 2, Spalten 1 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2007.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 9. Dezember 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Schlafmittel mit Xenon“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 10 vom 21. November 2001 zugrunde, von denen die Patentansprüche 1 und 9 folgendermaßen lauten:

„1. Schlafmittel, umfassend Xenon oder ein xenonhaltiges Gas als Inhalationsschlafmittel und ein oral oder durch Injektion appliziertes Schlafmittel als Kombinationspräparat zur gleichzeitigen, getrennten oder zeitlich abgestuften Anwendung.

9. Verwendung von Xenon als Inhalationsschlafmittel und einem weiteren Schlafmittel zur Herstellung eines Kombinationsschlafmittels zur gleichzeitigen, getrennten oder zeitlich abgestuften Anwendung der Komponenten.“

Die Patentansprüche 2 bis 8 und 10 sind Weiterbildungen der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 9.

Die Zurückweisung erfolgte im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

- (1) DE 198 33 014 A1 und
- (2) Schröder, E. et al., Pharmazeutische Chemie, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1982, S. 239 bis 242

wegen fehlender Neuheit des mit Patentanspruch 1 beanspruchten Schlafmittels.

In einer Zwischenverfügung war von Seiten des Senates noch auf die Druckschrift

- (3) Giunta, F. et al., Applied Cardiopulmonary Pathophysiology 1996, 6, S. 95 bis 103

hingewiesen worden.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin im Wesentlichen vorgetragen, die Neuheit des beanspruchten Schlafmittels sei gegeben, weil die Entgegenhaltungen (1) und (3) ausschließlich Xenon zur Verwendung als Anästhetikum bzw. Sedativum betreffen. Selbst unter Berücksichtigung der gutachtlich genannten Druckschrift (2) offenbare (1) nicht die Verwendbarkeit von Xenon als Schlafmittel, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass jegliches Sedativum grundsätzlich alle dort in der Abbildung 79 (S. 242) für Secobarbital angegebenen Stadien ebenfalls durchlaufe. Die Bereitstellung des beanspruchten Schlafmittels beruhe auch auf einer erfinderische Tätigkeit. Mit keinem der Dokumente werde nämlich die beanspruchte Kombination mit einem klassischen Hypnotikum nahegelegt.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den im Beschlusstenor aufgeführten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 8 und 10, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Der Patentanspruch 1 ist aus dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 3 sowie aus den Erstunterlagen S. 2 Abs. 4 ableitbar. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 entsprechen den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 4 bis 10. Die Verwendungsansprü-

che 9 und 10 gehen auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 11 bis 13 i. V. m. S. 2 Abs. 4 der Erstunterlagen zurück. Die Patentansprüche sind auch sonst nicht zu beanstanden.

2. Ein Schlafmittel gemäß Patentanspruch 1, das Xenon oder ein xenonhaltiges Gas als Inhalationsschlafmittel und ein oral oder durch Injektion appliziertes Schlafmittel als Kombinationspräparat umfasst, ist neu.

Aus der Entgegenhaltung (1) sind Injektionsanästhetika und -sedativa bzw. Inhalationsanästhetika bekannt, die Xenon enthalten (vgl. Patentansprüche 1, 2, 6 und 7 sowie Beschreibung Sp. 1 Abs. 4). Diese Zubereitungen können gegebenenfalls mit weiteren pharmakologisch aktiven Wirkstoffen kombiniert werden (vgl. Sp. 1 Z. 22 bis 26 und Sp. 4 Z. 24 bis 29). Ob mit diesen Dokumenten Xenon auch als Hypnotikum offenbart wird, nachdem es gemäß der als gutachtlich zu wertenden Druckschrift (2) dem Fachwissen zuzurechnen ist, dass es Wirkstoffe gibt, bei denen der Übergang von der Verwendbarkeit als Sedativum zur Verwendbarkeit als Hypnotikum und schließlich als Anästhetikum eine Frage der Dosierung ist (vgl. S. 242 Abb. 79), kann aber dahingestellt bleiben. Angaben bezüglich der Verwendung von Xenon in Kombination mit einem zusätzlichen konventionellen Schlafmittel als weiteres pharmakologisch wirksames Mittel sind diesen Entgegenhaltungen jedenfalls nicht zu entnehmen.

Die Druckschrift (3) beinhaltet eine Übersicht der anästhetischen und pharmakologischen Eigenschaften von Xenon. In dieser wird zwar auf die hypnotische Wirkung von Xenon hingewiesen (vgl. S. 98 li. Sp. Abs. 2), dieses erfolgt jedoch im Rahmen von Vergleichsversuchen zur analgetischen Wirkung von subanästhisches dosiertem Xenon und Lachgas.

3. Die Bereitstellung eines Schlafmittels gemäß Patentanspruch 1, das Xenon oder ein xenonhaltiges Gas als Inhalationsschlafmittel und ein oral oder durch In-

jektion appliziertes Schlafmittel als Kombinationspräparat umfasst, beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schlafmittel bereitzustellen, das weniger Nebenwirkungen aufweist (vgl. geltende Unterlagen Sp. 1 Abs. [0007]).

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Bereitstellung des Schlafmittels gemäß Patentanspruch 1.

Zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe, das mit Patentanspruch 1 beanspruchte Schlafmittel vorzuschlagen, d. h. ein Kombinationspräparat aus Xenon bzw. einem xenonhaltigen Gas als Inhalationsschlafmittel und einem klassischen Schlafmittel, wird dem Fachmann mit keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen nahegelegt. So mag der Fachmann aufgrund seines Fachwissens in Kenntnis der Entgegenhaltungen (1) und (3) zwar erwarten, dass Xenon auch als Hypnotikum verwendbar sein könnte, nachdem in (1) sowohl dessen narkotische als auch dessen sedierende Wirkung beschrieben wird (vgl. Patentansprüche 1, 2, 6 und 7 sowie Beschreibung Sp. 1 Abs. 4 i. V. m. (2) S. 242 Abb. 79) und in (3) *expressis verbis* von einer hypnotischen Wirkung berichtet wird (vgl. S. 98 li. Sp. Abs. 2). Keine dieser Druckschriften gibt dem Fachmann aber eine Anregung dahingehend, zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe, dieses bis dahin nicht etablierte Schlafmittel in Kombination mit klassischen Schlafmitteln zu verabreichen. Dieses trifft auch dann zu, wenn man berücksichtigt, dass die Verabreichung des Xenon enthaltenden Injektionsanästhesiemittels gemäß (1) mit weiteren zusätzlichen pharmakologisch wirksamen Mitteln erfolgen kann (vgl. Sp. 4 Z. 24 bis 29). Die dort beschriebene Kombinationsmöglichkeit wird nämlich unter dem Gesichtspunkt der Verstärkung der mit der Verabreichung von Xenon erreichten Wirkung bzw. zur Erzielung zusätzlicher Wirkungen angegeben (vgl. Sp. 1 Z. 22 bis 26). Hinweise dagegen, konventionelle Schlafmittel mit dem nicht etablierten Xenon als Inhalationsschlafmittel mit der Zielsetzung zu kombinieren, die Nebenwirkungen üblicher Schlafmittel weitestgehend zu reduzieren und trotz-

dem den Schlafzustand, gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum, aufrechtzuerhalten (vgl. geltende Unterlagen Sp. 3 Z. 30 bis 50), werden dem Fachmann mit dieser Schrift nicht vermittelt.

Die Bereitstellung des Schlafmittels gemäß geltendem Patentanspruch 1 ergibt sich damit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

4. Das Schlafmittel nach geltendem Patentanspruch 1 erfüllt somit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

Das gleiche gilt für die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8, die besondere Ausgestaltungen des Schlafmittels nach Patentanspruch 1 betreffen.

6. Der nebengeordnete Patentanspruch 9 und der darauf rückbezogene Patentanspruch 10 sind auf die Verwendung von Xenon als Inhalationsschlafmittel und einem weiteren Schlafmittel zur Herstellung eines Kombinationsschlafmittels sowie dessen Verwendung bei einem Patienten in Intensivbehandlung gerichtet. Bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gelten für diese Patentansprüche die vorstehend dargelegten Gründe sinngemäß, so dass diese Ansprüche ebenfalls Bestand haben.

gez.

Unterschriften