



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 17/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. April 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 19 837

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Gerster, Schell und der Richterin Dr. Münzberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. März 2009 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 196 19 837 mit der Bezeichnung

„Kosmetische oder pharmazeutische Zubereitungen mit vermindertem Klebrigkeitsgefühl“

widerrufen.

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Gegenstände der erteilten und weiterhin geltenden Ansprüche 1, 3 und 4 gegenüber

D1 US 5 420 104 A

nicht neu seien. Denn die dort in einem Roll-On Deodorant eingesetzte Aktiv Base enthalte Capsul, ein Stärke-Natrium-Octenylsuccinat, das auch Bestandteil der

Zubereitungen gemäß den Ansprüchen 1, 3 und 4 sei. Im Übrigen könne bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die Verwendung der Natriumoctenylsuccinate gemäß

D3 US 2 661 349 A

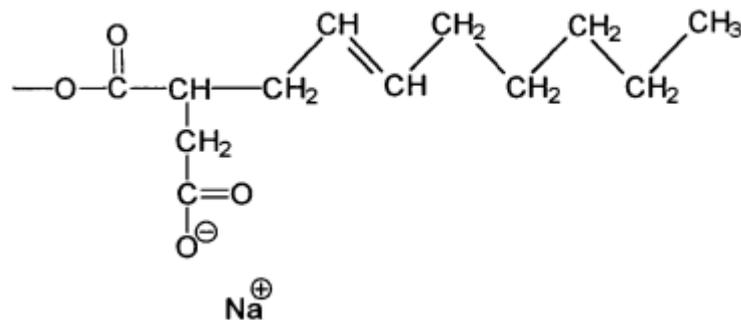
zur Verminderung der Klebrigkeit von Textilien jedoch nicht auf die topische Anwendung auf der Haut bei Kosmetika übertragen werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen, mit der sie ihr Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2012 überreichten Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag und hilfsweise mit dem Patentanspruch gemäß Hilfsantrag verteidigen. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Verwendung von mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter hydrophiler Stärke zur Verminderung der Klebrigkeit kosmetischer oder pharmazeutischer Zubereitungen auf dem Gebiet der pflegenden Kosmetik, der dekorativen Kosmetik und der pharmakologischen Galenik, wobei der Gehalt an mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter hydrophiler Stärke in den kosmetischen oder topischen dermatologischen Zubereitungen 0,2 - 5,0 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen beträgt.

Zum Wortlaut des Patentanspruchs 2 des Hauptantrags, der eine besondere Ausführungsform der Verwendung nach Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Patentanspruch gemäß Hilfsantrag zeichnet sich gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags die mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterte hydrophile Stärke zusätzlich durch eine Struktur Stärke-X_n, wobei X den Rest



symbolisiert, aus.

Sie machen im Wesentlichen geltend, dass der Gegenstand des nunmehr geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber D1 und D3 neu sei. Die Vorveröffentlichung der von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren genannten Firmenschrift

D10 National Starch & Chemical Ltd.: Speciality polymers - Dry Flo PC & Plus vom 02. 12. 1993

werde bestritten, da der Firmenschrift kein eindeutiges Veröffentlichungsdatum zu entnehmen sei. Dessen ungeachtet könne D10 die Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht in Frage stellen, da die Verminderung der Klebrigkeit nur bei Sonnenschutzmitteln erwähnt sei, die keine pflegende oder dekorative Kosmetik seien. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei auch vom Stand der Technik nicht nahegelegt, da der Stand der Technik keine Anregung enthalte, die veresterte Stärke zur Verminderung der Klebrigkeit pflegender bzw. dekorativer Kosmetik einzusetzen. Dies gelte insbesondere für den Anspruch gemäß Hilfsantrag.

Die Patentinhaberinnen beantragen,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage des Hauptantrags, übergeben in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise auf Grundlage des Hilfsantrags, übergeben in der mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberinnen und macht geltend, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber D10 nicht neu sei. Diese Firmenschrift sei vorveröffentlicht, da am unteren Seitenrand der überreichten Seiten das Veröffentlichungsdatum zu erkennen sei, das vor dem Anmeldetag des Streitpatents liege. Sonnenschutzmittel, deren Klebrigkeit gemäß D10 durch die Verwendung der veresterten Stärke vermindert werde, gehörten zur pflegenden Kosmetik und die veresterte Stärke werde auch in der im Anspruch 1 des Hauptantrags genannten Menge verwendet. Der Gegenstand des Anspruchs gemäß Hilfsantrag sei durch die Zusammenschau von D10 oder D1 mit D3 nahegelegt und damit ebenfalls nicht patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist zulässig, sie konnte aber nicht zum Erfolg führen.

1. Bezüglich der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag besehen keine Bedenken. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag basiert auf den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 4 sowie Abs. [0032] der Patentschrift bzw. S. 6 Abs. 3 der Erstunterlagen. Der Anspruch 2 geht auf den erteilten und ursprünglichen Anspruch 3 zurück. Der Anspruch gemäß Hilfsantrag ist den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 4 i. V. m. Abs. [0032] der Patentschrift bzw. S. 6 Abs. 3 der Erstunterlagen zu entnehmen.

2. Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist nicht gegeben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag betrifft eine Verwendung mit den Merkmalen:

1. Verwendung von mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter hydrophiler Stärke
2. zur Verminderung der Klebrigkeit kosmetischer oder pharmazeutischer Zubereitungen
3. auf dem Gebiet der pflegenden Kosmetik, der dekorativen Kosmetik und der pharmakologischen Galenik,
4. wobei der Gehalt an mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinatresten veresterter hydrophiler Stärke in den kosmetischen oder topischen dermatologischen Zubereitungen 0,2 - 5,0 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen beträgt.

Im Beschwerdeverfahren wurde von der Einsprechenden ein Auszug aus der Firmenschrift „Speciality polymers - Dry Flo PC & Plus“ der National Starch & Chemical Ltd. vom 02. 12. 1993 (D10) eingereicht. Die von den Patentinhaberinnen bestrittene Vorveröffentlichung von D10 steht für den Senat außer Zweifel. Diese Firmenschrift trägt nämlich jeweils am unteren Rand links der nummerierten Seiten den Aufdruck RCB/mw/021293. Die Patentinhaberinnen haben bestritten, dass

die Ziffernfolge 021293 eine Datierung darstelle und damit sei diese Firmenschrift nicht vorveröffentlicht. Auf Firmenschriften finden sich aber häufig gerade solche Ziffernfolgen als Datumsangaben. Für eine Datumsangabe spricht darüber hinaus, dass jede nummerierte Seite diese Ziffernfolge und keine andere oder gar keine Ziffernfolge aufweist. Dabei ist es im vorliegenden Fall sogar unschädlich, ob die Ziffernfolge als 2. 12. (Dezember) 1993 oder als 12. 02. (Februar) 1993 zu verstehen ist, da das Streitpatent erst am 17. Mai 1996 angemeldet wurde. Da Firmenschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung auch verteilt zu werden pflegen, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch ist (Schulte PatG 8. Aufl. § 3 Rdn. 45). Der Einwand der Patentinhaberinnen, dass Dry-Flo bereits im Lexikon der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete von H.P.Fiedler aus dem Jahr 1989 erwähnt wurde, zeigt, dass Dry-Flo bereits vor der Ausgabe der Firmenschrift D10 bekannt war. Dies spricht aber nicht gegen, sondern für eine Vorveröffentlichung von D10 vor dem Anmeldetag des Streitpatents. D10 ist damit als gegenüber dem Streitpatent vorveröffentlichter Stand der Technik zu betrachten.

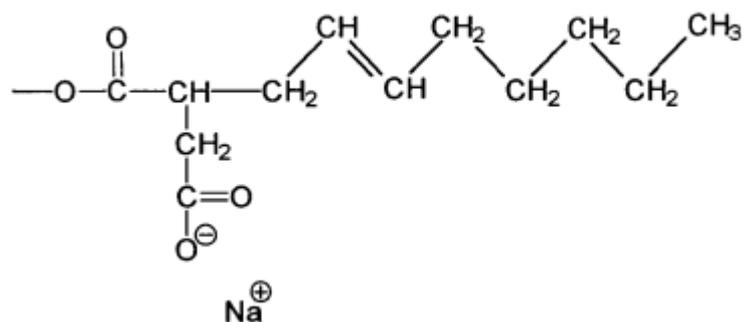
Aus D10 geht hervor, dass unter der Produktbezeichnung „Dry-Flo PC“ ein weißes Puder aus Aluminiumstärkeoctenylsuccinat mit der CAS Nummer 9087-61-0 vertrieben wird. Dieses Octenylsuccinat wird in Körperpflegeprodukten, wie Salben, wäßrigen Emulsionen oder Lotionen eingesetzt. Dabei wird die durch z. B. Petrolatum oder Kokosbutter verursachte Fettigkeit vom Octenylsuccinat adsorbiert, und die Haut fühlt sich nicht fettig an. In Sonnenschutzmitteln wird durch den Zusatz des Octenylsuccinats die Klebrigkeit minimiert (S. 4 Abs. 3 und 4, S. 6 technische Daten, S. 11 Rezeptur). Sonnenschutzmittel liegen im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberinnen auf dem Gebiet der pflegenden Kosmetik entsprechend Merkmal 3 des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag. Dies zeigt sowohl die Zusammensetzung einer Sonnenschutzmittelformulierung auf Seite 11 von D10 mit einer Reihe pflegender Substanzen als auch das Streitpatent selbst. Dort werden nämlich eine Sonnenschutzcreme oder eine Sonnenschutzmilch als erfin-

dungsgemäße Emulsionen aufgeführt, denen das Stärkeoctenylsuccinat beigefügt wird (vgl. Streitpatent Abs. [0042]). Auch das Merkmal 4 des Anspruchs 1 des Hauptantrags wird von D10 vorweggenommen, da in Formulierungen von Sonnenschutzmitteln das Aluminiumstärkeoctenylsuccinat in einer Menge von 5,0 Gew.-% enthalten ist (S. 10, Abschnitt 3 und S. 11 Rezeptur).

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag in allen seinen Merkmalen von D10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Der Anspruch 1 des Hauptantrags hat daher keinen Bestand. Der Anspruch 2 des Hauptantrags teilt das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl. BGH „Elektrisches Speicherheizgerät“ GRUR 1997, 120).

3. Der Gegenstand des Anspruchs gemäß Hilfsantrag ist zwar durch das gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags zusätzliche Merkmal

5. und die mit einem oder mehreren n-Octenylsuccinaten veresterte hydrophile Stärke sich durch eine Struktur Stärke- X_n , wobei X den Rest



symbolisiert, auszeichnet,

gegenüber D10 neu. Denn in D10 wird ein Aluminiumsalz des Stärkeoctenylsuccinats beschrieben, wogegen gemäß Merkmal 5 des Anspruchs das Natriumsalz

des Stärkeoctenylsuccinats verwendet wird. Die Verwendung dieses Stärkederivats zur Verminderung der Klebrigkeit nach dem Anspruch des Hilfsantrags beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Nachteilen des Standes Technik Abhilfe zu schaffen durch die Verwendung eines Zusatzstoffs zur Verminderung der Klebrigkeit von Produkten auf dem Gebiet der pflegenden Kosmetik, der dekorativen Kosmetik und der pharmakologischen Galenik (vgl. Streitpatent Abs. [0032]).

Diese Aufgabe wird bereits, wie vorstehend geschildert, durch die aus D10 bekannte Verwendung von Aluminiumstärkeoctenylsuccinat in Kosmetika gelöst, die die Klebrigkeit von pflegenden Sonnenschutzmittelformulierungen vermindert. Auf der Suche nach einer Alternative wird sich der Fachmann, ein Diplomchemiker mit langjähriger Erfahrung in der Formulierung von Kosmetika, im weiteren Stand der Technik dahingehend umsehen, ob auch anderen Stärkederivaten die Verminderung der Klebrigkeit von Zusammensetzungen zugeschrieben wird. In D3 werden Polysaccharidderivate von substituierten Dicarbonsäuren, insbesondere Natriumoctenylsuccinate von Stärke, beschrieben, die insbesondere Emulgatoren und Verdicker darstellen (Ansprüche 1 und 2 i. V. m. Sp. 1 Z. 1 bis 6, Sp. 5 Z. 1 bis 10, Beispiel 2, 6, 7 und 10). Diese Stärkederivate haben sowohl hydrophile als auch hydrophobe Eigenschaften (Sp. 1 Z. 7 bis 17). Auf Grund der emulgierenden Eigenschaften werden sie u. a. auch in Kosmetika, wie Cremezubereitungen oder ähnlichen kosmetischen Zubereitungen eingesetzt, die auf Öl/Wasseremulsionen beruhen (Sp. 10 Z. 58 bis 64). Die filmbildenden Eigenschaften dieser Derivate werden in der Verwendung als Textil- und Papierhilfsmittel ausgenützt. Besonders vorteilhaft ist nach D3 die Anwendung der Natriumoctenylstärkederivate als Wäschestärke, die auf Grund der hydrophoben Eigenschaften durch die Fettsäurereste der Stärkederivate die Klebrigkeit beim Bügeln vermindert (Sp. 11 Z. 3 bis 18). Daraus geht hervor, dass die Verringerung der Klebrigkeit mit den langkettigen hydrophoben Fettsäureresten in Verbindung gebracht wird, und nicht mit dem Gegenion, hier dem Natriumion. Der Fachmann wird daher die Eigenschaften des

Natriumsalzes dem in D10 beschriebenen Aluminiumsalz gleichsetzen und erhält damit aus D3 die Anregung alternativ zum Aluminiumsalz der Octenylstärkesuccinate gemäß D10 das Natriumsalz auch zur Verminderung der Klebrigkeit pflegender und dekorativer Kosmetik zu verwenden. Im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberinnen wird der Fachmann nämlich sehr wohl D3 in Betracht ziehen, da die Lehre der D3 sich nicht auf die Verwendung als Textilhilfsmittel oder Wäschestärke beschränkt, sondern ausdrücklich auf die Verwendung in pflegender Kosmetik eingeht, wie sie Öl/Wasseremulsionen in Cremezubereitungen darstellen.

Der Gegenstand des Anspruchs gemäß Hilfsantrag ist damit ausgehend von D10 in Zusammenschau mit D3 nahegelegt. Der Anspruch gemäß Hilfsantrag hat deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

F. Feuerlein

Gerster

Schell

Münzberg

Fa