



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 7/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 003 708.9**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 3. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dr. Jäger sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2017 wird aufgehoben und das Patent 10 2005 003 708 erteilt.

Bezeichnung:

Verwendung von Hautpflegeöl mit Kakaobutter.

Anmeldetag:

20. Januar 2005.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 6 und Beschreibungsseiten 4 bis 8 aus dem Schriftsatz vom 29. Mai 2017, Beschreibungsseiten 1 und 3 aus dem Schriftsatz vom 4. Juli 2017, sowie die ursprünglich eingereichte Beschreibungsseite 2.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 31. Januar 2017 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung 10 2005 003 708.9 mit der ursprünglichen Bezeichnung

„Hautpflegeöl mit Kakaobutter“

zurückgewiesen.

Der Zurückweisungsbeschluss ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hauptantrag gegenüber der Lehre von

(6) US 5 997 889 A

unter Berücksichtigung der in

- (8) Firmenschrift von 3A Wassertechnik „Dichte von Fetten und Ölen“ von Juni 2014, ausgedruckt am 02.05.2016

genannten Dichte für Kakaobutter und dem allgemeinen Fachwissen gemäß

- (9) Wikipedia-Artikel „Dehnungsstreifen“, <https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsstreifen>, ausgedruckt am 3. Mai 2016, 3 Seiten und
- (10) Forumsbeitrag aus „elternforen.com“ zum Thema „Schwangerschaftsstreifen“ erstellt von Lena, 24. April 2003, ausgedruckt am 27.10.2016, 6 Seiten

nicht neu seien und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Des Weiteren seien sämtliche Patentansprüche des 1. und 2. Hilfsantrags jeweils gegenüber einer der beiden Druckschriften

- (5) EP 08 97 718 B1 bzw.
- (7) DE 32 42 385 A1

nicht mehr neu. Zudem beruhen die Patentansprüche dieser Hilfsanträge gegenüber der Kombination der Druckschrift (6) mit der Druckschrift (5) bzw. (7) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Patentansprüche des 3. Hilfsantrags seien durch die Lehren der Entgegenhaltungen (5) oder (6) neuheitsschädlich vorweggenommen bzw. beruhen sie gegenüber den Lehren dieser Druckschriften nicht auf erfinderischen Überlegungen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 29. Mai 2017 eingereichten Patentansprüche 1 bis 6 weiterverfolgt.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 bis 6 haben folgenden Wortlaut:

- „1. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend Kakaobutter in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, als Massageöl.
  
2. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend 0,5 bis 1,5 Gewichts-% Kakaobutter sowie 5,0 bis 15,0 Gewichts-% Jojobaöl, wobei sich die Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der Zubereitung beziehen, als Massageöl.
  
3. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend Kakaobutter in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, zur Reduzierung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen.
  
4. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend 0,5 bis 1,5 Gewichts-% Kakaobutter sowie 5,0 bis 15,0 Gewichts-% Jojobaöl, wobei sich die Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der Zubereitung beziehen, zur Reduzierung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen.
  
5. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend Kakaobutter in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, zur Herstellung eines Kosmetikums zur Behandlung und/oder prophylaktischen Behandlung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen.

6. Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend 0,5 bis 1,5 Gewichts-% Kakaobutter sowie 5,0 bis 15,0 Gewichts-% Jojobaöl, wobei sich die Gewichtsangaben auf das Gesamtgewicht der Zubereitung beziehen zur Herstellung eines Kosmetikums zur Behandlung und/oder prophylaktischen Behandlung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen.“

Die Anmelderin macht geltend, dass die Gegenstände der nunmehr geltenden Patentansprüche 1 bis 6 neu seien und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Die vorliegend beanspruchten Verwendungen seien gegenüber den Druckschriften (5) bis (7) neu, da sie die entsprechenden Verwendungen als Massageöl, zur Reduzierung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere Schwangerschaftsstreifen nicht offenbarten.

Die Druckschrift (5) beschreibe nicht die erfindungsgemäße Zubereitungsform eines Öls, sondern die einer Emulsion. Ebenso erweise sich die Lehre der (7) als nicht neuheitsschädlich, da sich diese auf eine Kombination von Shorea robusta Fett mit Kakaobutter nur in Zusammenhang mit wässrigen Mitteln beziehe. Die Entgegenhaltung (6) offenbare zwar Öle, diese wiesen jedoch mit mindestens 18 Vol.-% Kakaobutter einen gegenüber den erfindungsgemäßen Ölen deutlich höheren Anteil an Kakaobutteranteil auf.

Ebenso könnten die Druckschriften (5) und (7) dem Fachmann keine Anregungen in Richtung der beanspruchten Verwendungen vermitteln, da aus ihnen weder ein Pflegeöl bekannt gewesen sei, noch die dort angegebenen Verwendungen einen Bezug zur vorliegenden Erfindung hätten. Gleichfalls könne die Entgegenhaltung (6) dem Fachmann keine Hinweise in Richtung der beanspruchten Verwendungen liefern, da sie neben einer Fülle an medizinischen Anwendungen nur die Reduzierung der Narbenbildung erwähne, die sich von der Reduzierung von

bereits bestehendem Narbengewebe unterscheide. Hieraus könne aber nicht auf eine Wirkung im Hinblick auf die Reduzierung von Hautdehnungsstreifen geschlossen werden. Zudem werde die Wirkung in (6) allein auf den Inhaltsstoff Vitamin E zurückgeführt und nicht auf das erfindungsgemäße Merkmal Kakaobutter. In den Zubereitungen gemäß (6) werde die Kakaobutter dagegen in deutlich höheren Mengen als Konsistenzgeber und „skin emollient and conditioner“ eingesetzt. Dagegen entfalteten die erfindungsgemäßen Öle, wie die Anwenderstudie

- (11) Tronnier, H. und Heinrich, U., “Efficacy study to establish proof of the reduction of stretch marks with the test substance „Skin Care Oil“, Order-No.: 14037, Ref. No.: 03.00.8635.US-1/03, Beiersdorf AG, D-20253 Hamburg, DT-No.: 114/10/03”, DERMATRONNIER, 29. Oktober 2004, Seiten 1 bis 24

belege, bereits mit einer geringen Menge an Kakaobutter ihre Wirksamkeit bei der Reduzierung der Dehnungsstreifenbildung bzw. der Reduzierung von bereits bestehenden Dehnungsstreifen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle vom 31. Januar 2017 aufzuheben und das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6 vom 29. Mai 2017 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Patents auf Grundlage der geltenden Unterlagen.

1. Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche 1 bis 6 bestehen keine Bedenken. Die Patentansprüche 1 bis 6 gehen inhaltlich auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1, 3, 5 und 8 in Verbindung mit Zeilen 19 bis 29 auf Seite 3 der ursprünglich eingereichten Beschreibung zurück.

2. Die Verwendung eines Hautpflegeöls gemäß den Patentansprüchen 1 bis 6 ist neu.

In keiner der vorliegenden Druckschriften wird die Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend Kakaobutter in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung als Massageöl bzw. zur Reduzierung von Hautdehnungsstreifen offenbart oder die Verwendung eines solchen Hautpflegeöls zur Herstellung eines Kosmetikums zur Behandlung und/oder prophylaktischen Behandlung von Hautdehnungsstreifen beschrieben.

a) Die Druckschrift (6) betrifft eine Hand- und Körpercreme, die aus einer Mischung von 18 bis 28 Vol.-% Kakaobutter, 18 bis 28 Vol.-% Jojobaöl, 25 bis 35 Vol.-% Mandelöl, 5 bis 10 Vol.-% Vitamin E, 5 bis 10 Vol.-% eines Bienenwachsderivates, 2 bis 6 Vol.-% hydrierte Sojabohnenflocken, 2 bis 6 Vol.-% Bienenwachs und 0,2 bis 1 Vol.-% Vitamin A besteht (vgl. (6) Patentanspruch 1). Die Hand- und Körpercreme dient zur topischen Anwendung bei Trockenheit, Juckreiz, Ekzemen oder Psoriasis. Zudem ist sie besonders bei der Linderung von Krustenbildung, Irritationen und Verfärbung bei Ekzem und darüber hinaus auch bei der Reduzierung von Narbenbildung und Hyperpigmentation bedingt durch Hautun-

reinheiten wirksam (vgl. (6) Sp. 4/5, übergr. Abs.). Eine Verwendung eines Hautpflegeöls als Massageöl gemäß Patentanspruch 1, das nur 0,5 bis 1,5 Gew.-% Kakaobutter bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung enthält, ist folglich (6) nicht zu entnehmen.

Gleichfalls gibt (6) keine Verwendung eines Hautöls enthaltend Kakaobutter in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gew.-% und 5,0 bis 15 Gew.-% Jojobaöl jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung als Massageöl gemäß Patentanspruch 2 an.

Dies gilt sinngemäß auch für die weiteren nebengeordneten Patentansprüche 3 bis 6, die auf die Verwendung der oben genannten Hautöle zur Reduzierung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen bzw. zur Herstellung eines Kosmetikums zur Behandlung und/oder prophylaktischen Behandlung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere von Schwangerschaftsstreifen gerichtet sind.

b) Die Entgegenhaltung (5) offenbart die Verwendung einer gleichzeitig talglösenden und pflegend wirkenden Zubereitung zur Entfernung und Vermeidung von Comedonen, die neben mindestens 25 Gew.-% Wasser und mindestens 5 Gew.-% mindestens einer anionischen, amphoteren oder nicht-ionisch waschaktiven Substanz, 5 bis 60 Gew.-% eines Lipids enthält und als abspülbare Öl-in-Wasser Emulsion oder als amphiphile Emulsion vorliegt (vgl. (5) Patentanspruch 1). Als Lipid wird u. a. Kakaobutter genannt und als Wachs u. a. Jojobaöl (vgl. (5) S. 3/4, Abs. [0023]). Gemäß Beispiel 3 wird eine O/W-Emulsion, die 0,5 Gew.-% Kakaobutter enthält, bereitgestellt (vgl. (5) S. 7/8 Bsp. 3). Diese Verwendung unterscheidet sich von der in Patentanspruch 1 beanspruchten Verwendung bereits darin, dass sie kein Hautpflegeöl betrifft.

Da die weiteren nebengeordneten Patentansprüche 2 bis 6 jeweils auch auf die Verwendung eines Hautpflegeöls abstellen, sind diese aus den oben genannten Gründen gleichfalls gegenüber (5) neu.

c) In dem Dokument (7) wird u. a. ein wasserfreies kosmetisches Mittel mit einer Fettphase beschrieben, die aus einer Mischung von Shorea robusta Fett und mindestens einem kosmetisches Öl, Fett oder Wachs besteht (vgl. (7) Patentanspruch 1, S. 7, Z. 31 bis 36). Als Öl wird u. a. Jojobaöl beschrieben (vgl. (7) S. 10 Z. 3 bis 6) und als Wachse werden Carnaubawachs, Bienenwachs, Ozokerit, Candelillawachs, Montanwachs und mikrokristalline Wachse angegeben (vgl. (7) S. 10, Z. 19 bis 21). Das kosmetische Mittel kann u. a. als Körper- oder Haaröl vorliegen (vgl. (7), S. 11, Z. 26 bis 33, S. 19, Beispiele 12 und 13, S. 21, Beispiel 16). Der Einsatz von Kakaobutter wird in (7) jedoch nur im Zusammenhang mit dem Stand der Technik bzw. einem Haltbarkeitsversuch betreffend Shorea robusta Fett und Kakaobutter in wässrigen Mitteln mit einem Wassergehalt von größer als 30% erwähnt (vgl. (7), S. 6, 30 bis 36, S. 7, Z. 25 bis 29). Folglich kann dem Dokument kein Hautpflegeöl enthaltend Kakaobutter in der anmeldungsgemäßen Konzentration entnommen werden.

Nachdem die weiteren nebengeordneten Patentansprüche 2 bis 6 auch die Verwendung eines Hautpflegeöls enthaltend Kakaobutter vorsehen, sind diese aus den genannten Gründen ebenfalls neu gegenüber der Lehre von (7).

d) Auch die Berücksichtigung der dem Senat vorliegenden weiteren Entgegenhaltungen führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts, da sie lediglich ein Tuch mit einem ölhaltigen Gel und wasserhaltige Emulsionen bzw. allgemeine technische Informationen betreffen. Demzufolge können sie die Neuheit der Verwendung eines Hautöls enthaltend Kakaobutter gemäß den Patentansprüchen 1 bis 6 nicht in Frage stellen.

3. Die Bereitstellung der jeweiligen Verwendungen gemäß den Patentansprüchen 1 bis 6 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Hautpflegeöl für die Massage zu entwickeln, welches weder schmierig noch klebrig auf der Haut wirkt und sich leicht verteilen lässt und zudem bei der kosmetischen Prophylaxe und Behandlung von Hautdehnungsstreifen, insbesondere Schwangerschaftsstreifen, wirksam ist (vgl. Erstunterlagen, S. 2, Z. 24 bis S. 3, Z. 17).

a) Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Verwendung gemäß Patentanspruch 1 mit den folgenden Merkmalen:

1. Verwendung eines Hautpflegeöls als Massageöl
2. enthaltend Kakaobutter
  - 2a. in einer Konzentration von 0,5 bis 1,5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

Zur Lösung der Aufgabe konnte der Fachmann, ein Diplom-Chemiker mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Kosmetika, von der Druckschrift (6) ausgehen, aus der u. a. eine wasserfreie Hand- und Körpercreme für die Behandlung von Hautkrankheiten, wie Juckreiz, Trockenheit, Ekzem, Psoriasis und Hautausschlägen bekannt ist (vgl. (6) Sp. 1, Z. 6 bis 10, Sp. 2, Z. 8 bis 17). Die Creme basiert auf einer Mischung aus 25 bis 35 Vol.-% Mandelöl, 18 bis 28 Vol.-% Kakaobutter, 18 bis 28 Vol.-% Jojobaöl, 5 bis 10 Vol.-% Vitamin E, 5 bis 10 Vol.-% Bienenwachsderivat, 2 bis 6 Vol.-% hydrierte Sojabohnenflakes, 2 bis 6 Vol.-% Bienenwachs und 0,2 bis 1 Vol.-% Vitamin A (vgl. (6), Patentanspruch 1). Der Inhaltsstoff Kakaobutter dient gemäß (6) als Hautbefeuchtungsmittel und Verdicker (vgl. (6) Sp. 2, Z. 36 bis 42). Die regelmäßige Anwendung dieser Hand- und Körpercreme führt zu einer Linderung der Krustenbildung, von Irritationen und der Entfärbung bei Ekzemen und darüber hinaus auch zu einer Reduzierung der Nar-

benbildung und Hyperpigmentation bei Hautunreinheiten (vgl. (6) Sp. 4 Z. 59 bis Sp. 5, Z. 4). Die in (6) angesprochene Narbenbildung steht aber nicht im Zusammenhang mit Dehnungsstreifen, insbesondere Schwangerschaftsstreifen, die sich aufgrund einer Schädigung der kollagenen Fasern im Bindegewebe der Haut bilden (vgl. (9) S. 1, vorletz. und letzt. Abs.) und welchem mit Massage, Sport, Nahrungsergänzungsmitteln und Eincremen begegnet wird (vgl. (10) Einträge #3, #4, #11, #24). Zudem wird die Reduktion der Narbenbildung in (6) mit dem Inhaltsstoff Vitamin E verbunden (vgl. (6) Sp. 2, Z. 57 bis 61). Somit liefert die Druckschrift (6) dem Fachmann keinen Anhaltspunkt in Richtung der Verwendung eines Hautpflegeöls mit den Merkmalen 2 und 2a als Massageöl, insbesondere bei Dehnungsstreifen.

Anregungen, die in Richtung der patentgemäßen Lösung weisen, erhält der Fachmann auch aus den ebenfalls mit kakaobutterhaltigen Kosmetika befassten Druckschriften (5) und (7) nicht.

Aus der (5) ist die Verwendung von abspülbaren Öl-in-Wasser Emulsionen zur Entfernung und Vermeidung von Comedonen bekannt, die neben mindestens 25 Gew.-% Wasser und mindestens 5 Gew.-% mindestens einer anionischen, amphoteren oder nicht-ionischen waschaktiven Substanz, 5 bis 60 Gew.-% mindestens eines Lipids enthält (vgl. (5) Patentanspruch 1, S. 5, Z. 41 bis 43). Als Lipid wird in (5) u. a. Kakaobutter angegeben (vgl. (5) S. 3/4, Abs. [0023]). Gemäß den Beispielen 3 und 5 sind 0,5 bzw. 2 Gew.-% Kakaobutter in der O/W-Emulsion vorgesehen (vgl. (5) S. 7/8, Beispiel 3 und S. 9/10 Beispiel 5). Hinweise auf ein 0,5 bis 1,5 Gew.-% Kakaobutter enthaltendes Hautpflegeöl zur Massage kann der Fachmann der Entgegenhaltung dagegen nicht entnehmen.

Die Druckschrift (7) nennt zwar Hautpflegeöle, diese enthalten jedoch keine Kakaobutter. Sie bestehen aus Shorea robusta oder einer Mischung von Shorea robusta Fett und mindestens einem kosmetischen Öl, Fett oder Wachs, wobei als pflanzliches Öl u. a. Jojobaöl genannt wird (vgl. (7) Patentanspruch 1, S. 7, Z. 31

bis 36, S. 10, Z. 1 bis 33). Ein Hinweis Kakaobutter in der Fettphase zu verwenden, findet sich in der Druckschrift (7) aber nicht. Kakaobutter wird in (7) zwar erwähnt, aber nur im Hinblick auf die aus dem Stand der Technik bekannten Fettphasen, welche als nachteilig beschrieben werden, da sie nicht alle erforderlichen Eigenschaften den kosmetischen Mitteln verleihen können (vgl. (7) S. 6, Z. 30 bis 37). Darüber hinaus wird in (7) das Ergebnis eines Haltbarkeitstests beschrieben, nach dem Shorea robusta Fett zusammen mit Kakaobutter in wässrigen Mitteln mit hohem Wassergehalt keine ranzigen Produkte bildet (vgl. (7) S. 7, Z. 25 bis 29). Durch diese Angaben wird der Fachmann aber nicht veranlasst Hautpflegeöle für die Massage bereitzustellen, die Kakaobutter in einer Menge von 0,5 bis 1,5 Gew.-% enthalten.

Auch die Berücksichtigung der dem Senat vorliegenden weiteren Entgegnungen führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts, da sie keine Hautpflegeöle zur Massage betreffen. Damit können diese Druckschriften dem Fachmann keine Hinweise in Richtung einer Verwendung eines Hautpflegeöls mit den in Patentanspruch 1 genannten Merkmalen vermitteln.

**4.** Die Verwendung nach geltendem Patentanspruch 1 erfüllt somit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Der geltende Patentanspruch 1 ist daher gewährbar.

Gleichfalls patentfähig sind die Verwendungen gemäß der nebengeordneten Patentansprüche 2 bis 6, die weitere Ausführungsformen der Verwendung nach Patentanspruch 1 betreffen.

**5.** Da somit im antragsgemäßen Sinn entschieden werden konnte, hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als nicht erforderlich erachtet. Die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klas-

se A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten 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 muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Maksymiw

Schell

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fa