

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 53/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 11 054.9-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Feuerlein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 28. April 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 199 11 054.9-41 mit der Bezeichnung

"Verwendung von wasserlöslichen  $\beta$ -(1,3)-Glucanen als Wirkstoffe zur Herstellung von therapeutischen Mitteln zur Hautbehandlung"

zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die Ansprüche 1 bis 6 vom 13. März 2000 zugrunde, die wie folgt lauten:

1. Verwendung von wasserlöslichen  $\beta$ -(1,3)-Glucanen, die frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen sind, als Wirkstoffe zur Herstellung von therapeutischen Mitteln zur Hautbehandlung.
2. Verwendung von wasserlöslichen  $\beta$ -(1,3)-Glucanen, die frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen sind, als Wirkstoffe zur Herstellung von Mitteln, die der Hautalterung entgegenwirken.

3. Verwendung nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß man Glucane einsetzt, die auf Basis von Hefen der Familie Saccharomyces erhalten werden.
4. Verwendung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß man Glucane einsetzt, die erhalten werden, indem man Glucane mit  $\beta$ -(1,3)- und  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen in solcher Weise mit  $\beta$ -(1,6)-Glucanasen in Kontakt bringt, daß praktisch alle  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen gelöst werden.
5. Verwendung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß man Glucane einsetzt, die zuvor mit Glucanasen auf Basis von Trichoderma harzianum behandelt worden sind.
6. Verwendung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß man die Glucane in Mengen von 0,1 bis 25 Gew.-% - bezogen auf die Mittel - einsetzt.

Die Zurückweisung ist im wesentlichen dadurch begründet, daß es aus

(1) WO 98/40 082 A1

bereits bekannt sei, wasserlösliche  $\beta$ -Glucane als Wirkstoffe zur Herstellung von therapeutischen Mitteln zur Hautbehandlung und zur Herstellung von Mitteln, die der Hautalterung entgegenwirken, zu verwenden. Insbesondere sei auf Seite 3, Absatz 2 bis Seite 4, Absatz 1 beschrieben, welche wasserlöslichen  $\beta$ -Glucane eingesetzt werden könnten. Vorzugsweise seien hier  $\beta$ -Glucane genannt, die bis 100 Gew.-% einer  $\beta$ -(1,3)-Grundstruktur aufweisen würden. Die gültigen Ansprüche 1 und 2 seien daher gegenüber (1) mangels Neuheit nicht gewährbar.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin 1, die das Patentbegehren in unverändertem Umfang weiter verfolgt.

Die Anmelderin 1 macht sinngemäß geltend, daß in der Entgegenhaltung (1) nur Glucane offenbart würden, die 100 Gew.-% einer  $\beta$ -(1,3)-Grundstruktur aufweisen. Damit seien aber durchaus noch  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen in der Seitenkette möglich. Unter Abwesenheit eines Hinweises, daß gezielt alle  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen, also sowohl die in der primären Kette als auch in den sekundären Ketten, enzymatisch gelöst würden, offenbare die Druckschrift (1) lediglich solche  $\beta$ -Glucane, die noch  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen in den Seitenketten besitzen würden. Daher seien die in (1) genannten  $\beta$ -Glucane von denen der vorliegenden Anmeldung verschieden. Die Anmelderin 1 ist sinngemäß der Auffassung, daß der Anmeldegegenstand neu sei und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Anmelderin 1 beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Anmelderin 1 ist zulässig; sie konnte jedoch nicht zum Erfolg führen.

Die gültigen Ansprüche vorstehend zitierten Wortlauts basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 6. In den Ansprüchen 1 und 2 wurde lediglich die unbestimmte Angabe "... im wesentlichen frei von ..." durch die Formulierung "... frei von ..." präzisiert. Die gültige Anspruchsfassung ist formal nicht zu beanstanden.

Der Anmeldung liegt sinngemäß die Aufgabe zugrunde, neue Wirkstoffe zur Bekämpfung der Faltenbildung in der Haut sowie von Hauterkrankungen wie beispielsweise Schuppenflechte oder UV-Erythemen bereitzustellen (S 1 Abs 1 der urspr. Beschreibung). Gelöst wird diese Aufgabe durch die Verwendung von  $\beta$ -(1,3)-Glucanen, die frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen sind (Ansprüche 1 und 2).

In der Entgegenhaltung (1) wird gemäß Zusammenfassung die Verwendung von wasserlöslichen  $\beta$ -Glucanen als Wirkstoffe zur Herstellung von therapeutischen Mitteln zur Hautbehandlung vorgeschlagen. Die Mittel stärken das Immunsystem der Haut, wirken der Faltenbildung entgegen und können auch beispielsweise gegen Schuppenflechte eingesetzt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet besteht in ihrer Verwendung zur Herstellung von Sonnenschutzmitteln. Als Wirkstoffe werden gemäß Seite 3 Zeilen 1 bis 3 von unten besonders bevorzugt  $\beta$ -Glucane, die einen Anteil bis 100 Gew.-% einer  $\beta$ -(1,3)-Grundstruktur aufweisen. Damit ist aber die beanspruchte Verwendung von  $\beta$ -(1,3)-Glucanen nicht mehr neu.

Der Auffassung der Anmelderin 1, daß unter Abwesenheit eines Hinweises, daß gezielt alle  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen, also sowohl die in der primären Kette ("Grundstruktur") als auch in den sekundären Ketten ("Verzweigungen"), enzymatisch gelöst würden, die Druckschrift (1) lediglich solche  $\beta$ -Glucane offenbare, die noch  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen in den Seitenketten besitzen würden, und daß daher die in (1) genannten  $\beta$ -Glucane von denen der vorliegenden Anmeldung, die enzymatisch behandelt würden und damit frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen seien, grundsätzlich verschieden seien, kann sich der Senat nicht anschließen. Als Wirkstoffe werden gemäß (1) Seite 3 Zeilen 1 bis 3 von unten besonders bevorzugt  $\beta$ -Glucane, die einen Anteil bis 100 Gew.-% einer  $\beta$ -(1,3)-Grundstruktur aufweisen, verwendet. Obwohl bei dieser Formulierung nach Meinung der Anmelderin 1 noch  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen denkbar sind, begrenzt diese Möglichkeit den Offenbarungsgehalt der Druckschrift (1) aber keinesfalls auf Verbindungen, die immer  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen enthalten müssen. Wie die Anmelderinnen selbst in den ur-

sprünglichen Unterlagen auf Seite 3, Zeilen 6 bis 21 einräumen, waren die anmeldungsgemäß eingesetzten wasserlöslichen  $\beta$ -(1,3)-Glucane vor dem Anmeldetag bereits bekannt. Diese Glucane wurden sogar schon auf dem Gebiet der Therapie eingesetzt. Der Fachmann - hier zB ein mit der Formulierung von therapeutischen Mitteln zur Hautbehandlung betrauter Apotheker - wird somit unter  $\beta$ -Glucanen, die einen Anteil bis 100 Gew.-% einer  $\beta$ -(1,3)-Grundstruktur aufweisen, ohne weiteres auch die bekannten  $\beta$ -(1,3)-Glucane, die frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen sind, verstehen. Was ein Fachmann ohne weiteres als Inhalt einer Entgegenhaltung erkennt, ist nämlich nicht nur das identisch vorbeschriebene und dessen platt selbstverständliche Abwandlungen, sondern alles, was die Entgegenhaltung dem Fachmann ohne weiteres offenbart.  $\beta$ -(1,3)-Glucane, die frei von  $\beta$ -(1,6)-Verknüpfungen sind, waren dem Fachmann am Anmeldetag aber bekannt, so daß er diese Verbindungen beim Studium der Entgegenhaltung (1) in Gedanken gleich mitliest (vgl BGH Elektrische Steckverbindung, Mitt 1995, 220). Somit ist die Verwendung von  $\beta$ -(1,3)-Glucanen gemäß den Ansprüchen 1 und 2 mangels Neuheit nicht gewährbar.

Die Ansprüche 3 bis 6 müssen mit den nicht gewährbaren Ansprüchen 1 und 2 fallen, da über den Antrag der Anmelderin 1 nur insgesamt entschieden werden kann.

Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin 1 nicht beantragt und bei der gegebenen Sachlage vom Senat auch nicht für sachdienlich erachtet worden. Die Zurückweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

Moser

Wagner

Harrer

Feuerlein

Pü