



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 59/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
11. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 21 831.5-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 10. September 2003 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 102 21 831.5– 41 mit der Bezeichnung

„Behandlung nicht Erreger-entzündlicher Hautkrankheiten mit 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, dass die beanspruchte Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten, wie zB Tropisetron, zur Behandlung nicht Erreger-bedingter Hauterkrankungen, wie zB Pruritis, gegenüber

(1) Exp Dermatol 1999, 8 (4), S 254 bis 260

und den dort zitierten References 1 bis 4 nicht mehr neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein Patentbegehren auf der Grundlage der schriftsätzlich eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag vom 28. September 2005 weiterverfolgt. Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten zur (Herstellung einer pharmazeutischen Formulierung zur) Behandlung von folgenden nicht erregerbedingten Hauterkrankungen: chronisches Ekzem, Neurodermitis, Psoriasis, Urticaria, Pemphigus, Hautveränderungen nach Herpes-Infektion, Verbrennungen und mechanische oder Strahlenschäden der Haut.“

Die Patentansprüche 2 und 3 sind auf Weiterbildungen der gemäß Patentanspruch 1 angegebenen Verwendung gerichtet.

Hilfsweise verfolgt er sein Patentbegehren auf der Grundlage der schriftsätzlich eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4 vom 28. September 2005. Dabei unterscheidet sich der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag darin, dass es sich bei den nicht erregerbedingten Hauterkrankungen um chronisches Ekzem, Psoriasis, Verbrennungen und Strahlenschäden der Haut handelt, die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 von den vorhergehenden Anträgen dadurch, dass die 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten zur lokalen Behandlung der gemäß Hilfsantrag 1 genannten Hauterkrankungen bzw ausschließlich des chronischen Ekzems verwendet werden und der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass als nicht erregerbedingte Hauterkrankungen Psoriasis, Verbrennungen und Strahlenschäden der Haut genannt werden.

Zur Begründung führt er aus, im Vordergrund der vorliegenden Anmeldung ständen degenerative, nicht lokalisierte Hauterkrankungen, wie chronische Ekzeme oder Psoriasis, die langfristig zur Zerstörungen der Haut führten. Diese wiesen zwar ebenfalls mehr oder weniger deutliche Entzündungsphänomene und Juckreiz auf. Die Linderung dieser Symptome sei jedoch nicht primär das Ziel der Anmeldung gewesen, sondern vielmehr eine Verbesserung des Hautbildes durch die Wiederherstellung und den Schutz der Zellen. Daher könne auch keine der im Verfahren genannten Entgegenhaltungen dem Fachmann nahe legen, 5-HT3-Re-

zeptor-Antagonisten für eine auf lange Sicht angelegte Behandlung von nicht er-regerbedingten Hauterkrankungen vorzusehen. Diese beträfen nämlich entweder nur künstliche Modelle oder Krankheitsbilder, die nichts mit den anmeldungsge-mäß genannten Erkrankungen gemein hätten. So könne ausgehend von (1) nicht auf die Behandlung eines langfristig degenerativ wirkenden Ekzems geschlossen werden, weil es verschiedene Arten von Pruritus gebe und dort lediglich die Be-handlung eines an gesunden Probanden künstlich erzeugten Juckreizes mit Tropi-setron beschrieben werde. Dies gelte auch im Hinblick auf die vom Senat einge-führten Entgegenhaltungen

(2) Eur J Pharmacol 1998, 354 R13 bis R14 und

(3) Scand J Rheumatol 2000, 29, S 66 bis 71.

(2) betreffe durch Capsicain-Injektionen verursachte kurzzeitige Entzündungsre-aktionen, weshalb auch diese kein Modell für nicht in erster Linie entzündungsbe-dingte, komplexe chronische Erkrankungen darstellen könnten. Dies treffe in glei-cher Weise auf (3) zu. Gebe diese doch die Behandlung von rheumatischen Er-krankungen der Gelenke oder die Verwendung von Tropisetron bei Weichteil-rheumatismus, nicht aber von Hauterkrankungen chronischen Typs an.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu ertei-len mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag vom 28. Septem-ber 2005,

hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß einem der Hilfsan-träge 1 bis 4 vom 28. September 2005,  
jeweils mit einer anzupassenden Beschreibung,

weiter hilfsweise, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen.

Die mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 beanspruchte Verwendung von 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten zur Behandlung der dort jeweils genannten nicht erregerbedingten Hauterkrankungen beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### **Zum Hauptantrag**

Den geltenden Anmeldungsunterlagen ist als objektiv zu lösende Aufgabe zu entnehmen, nicht erregerbedingte Hauterkrankungen wie chronisches Ekzem, Neurodermitis, Psoriasis, Urticaria, Pemphigus, Hautveränderungen nach Herpes-Infektion, Verbrennungen, mechanische oder Strahlenschäden der Haut sowohl mit dem Ziel der Verbesserung akuter Symptome als auch mit dem Ziel der Verbesserung des gesamten klinischen Bildes zu behandeln (vgl ursprünglich eingereichte Unterlagen, S 1 bis 3 sowie Schulte PatG 7. Aufl § 1 Rdn 63 und 65).

Die Lösung dieser Aufgabe, dh die Verwendung von 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten (= Serotonin-Antagonisten), ist im Hinblick auf die Entgegenhaltung (1) jedoch als naheliegend anzusehen. Diese Entgegenhaltung beschreibt die erfolgreiche Behandlung von urämisch und cholestatisch bedingtem Juckreiz, aber auch durch die Einnahme von Wirkstoffen wie Opiaten oder im Modell durch die Applikation

von Serotonin provoziertem Juckreiz mit 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten (vgl S 254 Abstract sowie li Sp Abs 1). Hauterkrankungen, wie sie im Patentanspruch 1 genannt werden, sind im allgemeinen ebenfalls mit der Symptomatik eines mehr oder weniger ausgeprägten Juckreizes verbunden. Dabei handelt es sich um ein Symptom, das - auch wenn es nur in geringer Ausprägung auftritt - das Wohlbefinden der Patienten stark beeinträchtigt und unbehandelt aufgrund mechanischer Reaktionen, wie zB Reiben oder Kratzen, zu weiteren Entzündungen führen kann. Nach Überzeugung des Senates wird der Fachmann daher bei der Behandlung einer der im Patentanspruch 1 angegebenen Hauterkrankungen neben der Anwendung einer Medikation, die mit dem Ziel verbunden ist, das Krankheitsbild langfristig zu verbessern, immer auch bestrebt sein, solche akuten Symptome – zur Linderung des Leidendruckes - in einem möglichst kurzen Zeitraum erfolgreich zu behandeln. Eine Bestätigung erfährt diese Auffassung durch die vom Anmelder vorgelegten Beispiele 1 bis 3, nach denen der Erfolg der Behandlung an der Reduktion des stets als stark bzw sehr intensiv beschriebenen Juckreizes (= Pruritus) beurteilt wird. Nachdem der Fachmann aber mit (1) bereits die Lehre vermittelt bekommt, dass 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten im Zusammenhang mit der Behandlung von Juckreiz unterschiedlicher Ursachen erfolgreich eingesetzt werden können, bedarf es angesichts der vorliegenden Sachlage keiner Überlegungen erfinderischer Art, die Verwendung von 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten auch dann zumindest in Erwägung zu ziehen, wenn er vor die Aufgabe gestellt ist, die im Patentanspruch 1 angegebenen Hauterkrankungen zu behandeln. Auch wenn sich im Zuge der Anwendung – wie der Anmelder vorträgt - gezeigt hat, dass über eine Reduzierung des Juckreizes hinaus eine signifikante Verbesserung des Hautbildes zu beobachten ist, so kann dieses nichts zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen. Ist dieser Effekt doch eine Folge des mit (1) nahe gelegten Handelns, der ohne weiteres Zutun des Fachmannes eintritt.

Der Anspruch 1 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

### **Zu den Hilfsanträgen 1, 2, 3 und 4**

Die mit diesen Hilfsanträgen beanspruchte Verwendung von 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten unterscheidet sich von deren Verwendung gemäß Hauptantrag in der Auswahl der zu behandelnden Hautkrankheiten bzw darin, dass deren Anwendung nur lokal erfolgen soll.

Die Merkmale dieser Patentansprüche können die Patentfähigkeit aber ebenfalls nicht begründen. Die zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dargelegten Ausführungen gelten daher sinngemäß auch für die gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 beanspruchten Verwendungen. Zu keinem anderen Ergebnis kann die im jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 3 genannte lokale Behandlung der dort angegebenen Hauterkrankungen führen. Ist es doch, abgesehen davon, dass die lokale Applikation von Wirkstoffen bei der Behandlung von Dermatosen zu den üblichen Verabreichungsformen zählt, auch aus (2) bekannt, 5-HT<sub>3</sub>-Rezeptor-Antagonisten in Form eines Geles auf erkrankte Hautstellen lokal aufzutragen (S R13 Abstract sowie li/re Sp übergreifender Satz).

Die Patentansprüche 1 nach den jeweiligen Hilfsanträgen bilden daher ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit keine geeignete Grundlage für eine Patenterteilung.

Die übrigen Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag teilen jeweils das Schicksal des Hauptanspruches (vgl BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Für die vom Anmelder weiter hilfsweise beantragte Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt war angesichts der aus den vor

stehend dargelegten Gründen gegebenen Entscheidungsreife kein Raum (vgl. Schulte PatG 7. Aufl § 79 Rdn 15 bis 17).

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Na