



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 21/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 05 659.4-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. März 2005 aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Verwendung einer Kombination von beta Caroten und Vitamin E-Derivaten zur Behandlung epithelialer Differenzierungsstörungen

Anmeldetag: 15. Februar 1996

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspruch

Beschreibung Seiten 1 bis 4

jeweils eingereicht am 10. April 2010

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 1. März 2005 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 196 05 659.4-41 mit der Bezeichnung

„Caroten“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die in den Vorbescheiden genannten Mängel nicht vollständig beseitigt worden seien. Insbesondere wird im Zusammenhang damit ausgeführt, dass der von der Anmelderin mit Eingabe vom 18. März 2002 eingereichte Anspruch entgegen den in der Anhörung vom 17. November 1998 getroffenen Vereinbarungen zusätzlich sowohl mit DL-alpha-Tocopherol-Butylat weitere Verbindungen als auch weitere medizinische Indikationen nenne. Darüber hinaus sei anstelle der von der Prüfungsstelle geforderten experimentell belegten Nachweise über die überraschende Behandlungsmöglichkeit von epithelialen Differenzierungsstörungen aufgrund von Strahlenschäden ein Beispiel über die mögliche Behandlung der krankhaften Veränderung der Mundschleimhaut bei Arsenarbeitern in der Galvanik eingereicht worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage des Patentanspruches vom 10. April 2010 weiterverfolgt. Der Patentanspruch hat folgenden Wortlaut:

„Verwendung eines Vitamin E Derivates aus der Gruppe von DL-alpha-Tocopherol-Butylat und/oder DL-alpha-Tocopherol-Succinat, wobei das DL-alpha-Tocopherol-Succinat Salze bilden kann mit L- oder DL- oder D-Ornithin, Arginin oder Lysin, und/oder DL-alpha-Tocopherol-Citrat, wobei das DL-alpha-Tocopherol-Citrat Salze ausbilden kann mit L- oder DL- oder D-Arginin, Lysin, Ornithin, Histidin, und/oder Tocopherol-Ascorbat in Kombination mit beta Caroten zur systemischen Gabe zur Verzögerung, Prävention und/oder Behandlung von Strahlenschäden des Epithels des Verdauungstraktes und des Auges, Epithelstörungen des Morbus Crohn, Hyperkeratosen, Leukoplakie und der Colitis Ulzerosa.“

Im Zusammenhang mit den neu vorgelegten Unterlagen hat sie ferner experimentell belegte Nachweise über die Behandlungsmöglichkeit von epithelialen Differenzierungsstörungen aufgrund von Strahlenschäden vorgelegt.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der im Tenor des Beschlusses genannten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

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

1. Gegen die Zulässigkeit des nunmehr geltenden, einzigen Patentanspruches bestehen keine Bedenken, er leitet sich von den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1, 2, 3 und 4 i. V. m. der ursprünglich eingereichten Beschreibung S. 1 Z. 13 bis 40 und S. 6 Z. 7 bis 23 ab. Die Veresterungsgruppe Butylat ergibt sich für den Fachmann ohne weiteres aus der Angabe der C1-C7 n-Alkylsäuren in diesem Zusammenhang, insbesondere auch deshalb, weil in diesem Rahmen eine weitere C4-Alkylsäure, nämlich Isobutansäure, *expressis verbis* genannt wird.

Der Anspruch ist auch sonst nicht zu beanstanden.

2. Die Verwendung von Tocopherol-Derivaten in Kombination mit beta Caroten gemäß Patentanspruch 1 ist neu.

Die beiden im Verfahren genannten Entgegenhaltungen

- (1) Pugliese, P. T. et al., J. Appl. Cosmetol., 1985, 3, S. 129 bis 138 und
- (2) DE 34 10 641 A1

befassen sich ausschließlich mit der Verwendung von Kombinationen von Vitamin E (üblicherweise alpha-Tocopherol) und beta-Carotin, während der geltende Patentanspruch auf die Verwendung von Derivaten des alpha-Tocopherols, nämlich von DL-alpha-Tocopherol-Butylat, -Succinat, -Citrat oder Salzen der im geltenden Patentanspruch genannten Aminosäuren davon und/oder Tocopherol-Ascorbat in Kombination mit beta-Carotin gerichtet ist.

3. Die pharmazeutische Zubereitung gemäß Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe besteht den Angaben in der Beschreibung folgend in der Bereitstellung der Verwendung eines verbesserten Mittels zur Therapie von epithelialen Differenzierungsstörungen (vgl. geltende Beschreibung S. 2 Z. 20 bis 23).

Zur Lösung dieser Aufgabe eine Wirkstoff-Kombination gemäß geltendem Patentanspruch vorzuschlagen, die neben beta-Carotin die Tocopherol-Derivate DL-alpha-Tocopherol-Butylat, -Succinat, -Citrat oder Salze der im geltenden Patentanspruch genannten Aminosäuren davon und/oder Tocopherol-Ascorbat enthält, wird dem Fachmann mit keiner der im Verfahren genannten Dokumente nahe gelegt.

Die Entgegenhaltung (1) betrifft Untersuchungen zu biochemischen Prozessen, die alterungsbedingten Hautveränderungen zugrunde liegen und u. a. auf Umwelteinflüsse, wie z. B. UV-Strahlung, zurückgeführt werden. Dabei wird im Rahmen

dieser Forschungsarbeit auch untersucht, wie der Ablauf dieser Prozesse durch eine Kombination aus Vitamin E und beta-Carotin beeinflusst werden kann (vgl. S. 129 „Summary“ sowie S. 129 bis 131 „Introduction“, S. 135/136 übergreifender Absatz und S. 137 le. Absatz). Hinweise dahingehend jedoch, dass auch die im Patentanspruch genannten Tocopherol-Derivate für dieses Anwendungsgebiet in Frage kommen könnten bzw. auch Strahlenschäden des Epithels des Verdauungstraktes und des Auges, bzw. Epithelstörungen bei Morbus Crohn, Hyperkeratosen, Leukoplakie oder der Colitis ulcerosa damit behandelt werden könnten, werden dem Fachmann an keiner Stelle dieser Schrift gegeben.

Auch die Entgeghaltung (2) kann weder für sich noch in einer Zusammenschau mit (1) dem Fachmann die Anregung vermitteln, die im Patentanspruch angegebene Verwendung in Erwägung zu ziehen. Dieses Dokument betrifft nämlich ebenfalls ausschließlich die Verwendung von Vitamin E zusammen mit β -Carotin als Hautschutzmittel.

Der Gegenstand des geltenden einzigen Patentanspruches ergibt sich damit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

Wie von der Prüfungsstelle gefordert, hat die Anmelderin im Übrigen auch durch nachgereichte experimentelle Nachweise in Form der Beispiele 4 und 5 die Behandlungsmöglichkeit von epithelialen Differenzierungsstörungen aufgrund von Strahlenschäden mit der von ihr ins Auge gefassten Zusammensetzung gemäß Patentanspruch belegt.

4. Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch erfüllt somit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Der geltende Anspruch ist daher gewährbar.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Fa