



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 18/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 048 777.7

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentsgerichts am 3. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 16. Mai 2018 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 10 2005 048 777.7 mit der Bezeichnung

„Kosmetische Formulierungen zur Verbesserung der Mikrozirkulation der Haut“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Ansprüche 1 bis 9 vom 16. Mai 2018 zugrunde. Der einzige unabhängige Anspruch 1 der Anspruchsfassung hat folgenden Wortlaut:

„Verwendung von kosmetischen Formulierungen mit einem Gehalt an Kombinationen aus Silybin, Silydianin, Silychristin und Silymarin zur Verbesserung der Mikrozirkulation der Haut.“

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Verwendung gemäß Anspruch 1 gegenüber den Druckschriften

D2 US 2004/0087516 A1,

D5 WO 01/13879 A1 und

D9 DE 10225772 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Denn der Fachmann, welcher über eine einschlägige Berufserfahrung auf dem Gebiet der dermatologischen Kosmetik mit Naturstoffen verfüge, gelange ausgehend von D9 in Zusammenschau mit einer der Schriften D2 oder D5 ohne erfinderische Überlegungen zur Verwendung gemäß

Anspruch 1. Aus D9 sei ihm die Verwendung der anmeldungsgemäßen Wirkstoffkombination in Form des Erzeugnisses „Siliphos“ zur Hautpflege und Verbesserung geschädigter Haut bekannt. Zudem berücksichtige er auch die Dokumente D2 und D5, die sich mit dem Einsatz und der Verwendung der anmeldungsgemäßen Flavonoiden zur Hautpflege und –verbesserung befassen und eine gesteigerte Mikrozirkulation bei Behandlung der Haut mit den Flavonoiden feststellen. Darüber hinaus könne der von der Anmelderin vorgelegte Versuch keinen synergistischen Effekt der verwendeten Wirkstoffkombination aufzeigen, weil lediglich die Kombination allein in Form des Handelsproduktes Siliphos in unbekannter Konzentration untersucht worden sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Zwischenverfügung vom 16. April 2020 hat der Senat die Anmelderin darauf hingewiesen, dass der geltende Anspruch 1 aufgrund der Formulierung “Silybin, Silydianin, Silychristin und Silymarin“ unzulässig erweitert sei. Zudem sei die beanspruchte Verwendung gegenüber der Lehre von D2 bzw.

D4 WO 03/053336 A2

nicht mehr neu. Darüber hinaus mangle es der Verwendung gemäß Anspruch 1 an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Kombination der Dokumente D5 und D2.

Daraufhin verfolgt die Anmelderin ihr Patentbegehren nunmehr auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 13. Mai 2020 eingereichten Patentansprüche 1 bis 4.

Der einzige unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Verwendung von kosmetischen Formulierungen mit einem Gehalt an Silymarin zur Verbesserung zur Verbesserung der Hautfarbe und des Teints, zur Vitalisierung der Haut sowie zur Verminderung von

Müdigkeitsspuren auf der Haut und zur Förderung eines ausgeruhten Erscheinungsbildes der Haut.“

Die Anmelderin macht geltend, dass die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 bis 4 ursprünglich offenbart seien. Zudem seien die beanspruchten Verwendungen neu und beruhten auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die D2 bzw. D4 stuft die Anmelderin im Hinblick auf die Neuheit als nicht relevant ein, da sie die therapeutische Verwendung von Flavonoiden bei Patienten mit neuralen und vaskulären Erkrankungen lehrten.

Desweiteren stelle die Druckschrift D5 keinen geeigneten Startpunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar, weil sie lediglich angebe, dass durch Silymarin die verwendete kosmetische Zusammensetzung besser absorbiert bzw. die oxidative Wirkung der weiteren Bestandteile Vitamin E und Carotin verstärkt werde. Beides deute aber nicht auf eine Wirkung im Sinne der Erfindung hin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle vom 16. Mai 2018 aufzuheben
und das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 4 vom
13. Mai 2020 zu erteilen.

Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2020 hat die Anmelderin die Entscheidung nach Aktenlage beantragt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Ansprüche 2 bis 4, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg.

2. Die Verwendungen gemäß den geltenden Ansprüchen 1 bis 4 basieren auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4 und 7 bis 9. Sie sind somit ursprünglich offenbart und im Übrigen nicht zu beanstanden.

3. Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 erweist sich als nicht patentfähig. Dabei kann es dahinstehen, ob die Verwendung nach Anspruch 1 neu ist, da sie jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

3.1 Die Anmeldung betrifft die Verwendung kosmetischer Zubereitungen mit einem kosmetisch wirksamen Gehalt an Silymarin zur Verbesserung der Mikrozirkulation der Haut.

Unter Kosmetik versteht die Anmeldung alle Maßnahmen, die aus ästhetischen Gründen Veränderungen an Haut und Haaren vornehmen oder zur Körperreinigung angewendet werden. Eine für den Verbraucher wesentliche Eigenschaft kosmetischer Produkte ist ein belebendes und/oder glattes Hautgefühl sowie die Geschmeidigkeit der Haut nach deren Anwendung. Darüber hinaus wird eine rosige Hautfarbe von den Verbrauchern als gesund und dementsprechend wünschenswert angesehen, wohingegen ein blasser Teint in der Regel weniger erwünscht sei (vgl. urspr. einge. Beschreibung S. 1 Abs. 2, 4 und S. 1/2 seitenübergr. Abs.).

3.2 Ausgehend davon liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde, hautpflegende Zubereitungen und Zubereitungen zur Pflege der auf natürliche Weise gealterten Haut zur Verfügung zu stellen, wobei die Zubereitungen das Körperäußere pflegen und verschönern soll (vgl. urspr. einge. Beschreibung S. 2 Z. 4 bis 6).

3.3 Gelöst wird diese Aufgabe durch die Verwendung gemäß geltenden Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen:

- M1** Verwendung von kosmetischen Formulierungen mit einem Gehalt an Silymarin
- M2** zur Verbesserung der Hautfarbe und des Teints,
- M3** zur Vitalisierung der Haut
- M4** sowie zur Verminderung von Müdigkeitsspuren auf der Haut und
- M5** zur Förderung eines ausgeruhten Erscheinungsbildes der Haut.

3.4 Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Diplomchemiker oder Pharmazeuten, der sich in das Fachgebiet der Kosmetik intensiv eingearbeitet hat. Der Anmelderin kann nicht zugestimmt werden, dass es sich bei dem vorliegend zuständigen Fachmann um einen Kosmetiker mit allenfalls Fachhochschulausbildung handelt, da dieser nicht über hinreichende Kenntnisse verfügt, um einen geeigneten kosmetischen Wirkstoff aufzufinden, der sowohl wirksam als auch gesundheitlich unbedenklich ist.

3.5 Einige Merkmale bedürfen einer Erläuterung:

3.5.1 Unter dem Begriff „Silymarin“ in Merkmal **M1** versteht die vorliegende Anmeldung Stoffgemische, welche die drei Substanzen Silybin, Silydianin und Silychristin in unterschiedlichen Konzentrationen enthalten. Diese Stoffgemische liegen rein oder in Gemischen mit weiteren Substanzen oder als Pflanzenextrakte vor. Als Pflanzenextrakt lehrt die Anmeldung einen Extrakt aus den Früchten der Mariendistel (*Silybum Marianum*). Zudem wird die Verwendung der von der Firma Indena hergestellten Gemische mit den Handelsbezeichnungen *Silymarin*, *Silymarin S* und *Siliphos* als vorteilhaft beschrieben, wobei letzter ein Phospholipid-Komplex ist (vgl. urspr. eing. Beschreibung S. 2 Z. 8 bis 10, S. 6 Z. 8 bis 26). Demzufolge handelt es sich bei Silymarin um ein Stoffgemisch, aus Silybin,

Silydianin und Silychristin in unterschiedlichen Konzentrationen, welches synthetischen oder pflanzlichen Ursprungs ist, wobei das Stoffgemisch auch als Pflanzenextrakt oder in Komplexform sowie im Gemisch mit weiteren Substanzen vorliegen kann.

3.5.2 Die Verwendungszwecke gemäß den Merkmalen **M2** bis **M5**, welche eine Verbesserung der Hautfarbe und des Teints, eine Vitalisierung der Haut sowie eine Verminderung von Müdigkeitsspuren auf der Haut und zur Förderung eines ausgeruhten Erscheinungsbildes der Haut betreffen, umschreiben Verbesserungen des Hautbildes, die gemäß der Beschreibung der Anmeldungsunterlagen auf einer gesteigerten Kapillarisierung bzw. Mikrozirkulation der Haut beruhen. Diese Kapillarisierung führt zu einer Erhöhung der Kapillardichte bzw. –oberfläche durch Kapillarneubildung und einem Ausbau der Transportwege, wobei es sich bei der Kapillarisierung um eine Öffnung von Ruhekapillaren, eine Verlängerung und Erweiterung vorhandener Kapillaren oder um eine echte Kapillarneubildung handeln kann (vgl. urspr. einge. Beschreibung S. 1 1. Abs., S. 4 Z. 10 bis 13, S. 4/5 übergr. Abs.). Diese Wirkung manifestiert sich in einer Belebung des Teints sowie einer frischen, rosigeren und damit schöneren und jünger wirkenden Hautfarbe. Demzufolge versteht die Anmeldung unter einem „frischeren Aussehen“ bzw. einer „Verbesserung des Teints“ eine rosigere Haut, die besser durchblutet ist (vgl. urspr. einge. Beschreibung S. 5 Z. 4 bis 13). Mithin wird der Fachmann die Verwendungszwecke gemäß den Merkmalen **M2** bis **M5** mit einer Stimulierung der Kapillarisierung bzw. der Mikrozirkulation der Haut gleichsetzen.

3.6 Zur Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe konnte der Fachmann von der D5 ausgehen, die eine kosmetische Zubereitung basierend auf Ölen betrifft, die aus *Cynara Cardunculus* oder *Silybum Marianum* gewonnen werden (vgl. D5 S. 1 1. Abs.). Beide Öle zeichnen sich durch einen hohen Silymarin-Gehalt aus (vgl. D5 S. 1 letzt. Abs., S. 6 Z. 16 bis 19). Silymarin wird neben den Eigenschaften, wie der Förderung der Absorption der Zubereitung durch die Haut und der synergistischen Verstärkung des anti-oxidativen Effekts der Bestandteile Vitamin E und Beta-

Carotin, auch eine Membranaffinität zugeschrieben, die eine protektive und regenerative Wirkung auf das Epithelgewebe hat (vgl. D5 S. 2 Z 10 bis 14, Z. 21 bis 23, S. 6 Z. 20 bis 27, S. 9 Z. 10 bis 12). Die Verwendung einer Tagescreme mit 10% Öl und 2 % Blätterextrakt von *Cynara Cardunculus* bewirkt laut D5 eine Befeuchtung und Nahrung der Haut bis in die Tiefe, wobei zusätzlich die Zirkulation in den oberflächlichen Kapillaren und in der Tiefe der Haut stimuliert wird (vgl. D5 S. 8 Z 9 bis 20). Damit nennt die D5 zwar nicht unmittelbar die Verwendungszwecke gemäß den Merkmalen M2 bis M5, jedoch verbindet der Fachmann mit einer Stimulierung der Zirkulation in den Kapillaren eine Verbesserung der Hautfarbe und des Teints, eine Vitalisierung der Haut sowie eine Verminderung von Müdigkeitsspuren auf der Haut und zur Förderung eines ausgeruhten Erscheinungsbildes der Haut (vgl. Abs. 3.5.2 und z.B. D2 [0023], [0024], [0027], [0031] 4. letzt. Zeile, [0032], [0051] 1. Halbsatz). Für den Fachmann lag es aufgrund von D5 und seines beispielsweise durch D2 belegten Fachwissen daher nahe, Silymarin zur Verbesserung der Hautfarbe und des Teints, zur Vitalisierung der Haut sowie zur Verminderung von Müdigkeitsspuren auf der Haut und zur Förderung eines ausgeruhten Erscheinungsbildes der Haut zu verwenden.

Die Verwendung gemäß Anspruch 1 beruht somit gegenüber der Zusammenschau von D5 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Das Argument der Anmelderin, die D5 sei kein geeigneter Startpunkt, da Silymarin in dem Dokument nicht mit der Mikro-zirkulation der Haut in Verbindung gebracht werde, kann nicht überzeugen. Denn in D5 werden die verwendeten Öle, welche Silymarin enthalten, sehr wohl im Kontext mit der Kapillarzirkulation bzw. der Tiefenzirkulation der Haut genannt (vgl. D5 S. 8 Z. 16 bis 20).

Desweiteren kann der Anmelderin nicht zugestimmt werden, dass die D2 auf einem völlig anderen Fachgebiet liegt. Denn in D2 wird nicht nur eine therapeutische Behandlung, sondern auch eine kosmetische Behandlung mit Flavonoiden zur

Verbesserung der Hauterscheinung durch Stimulierung der Mikrozirkulation angesprochen (vgl. D2 [0024], [0027]).

4. Die nachgeordneten Ansprüche 2 bis 4 teilen das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

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

Fi