



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 333/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 35 735

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent 100 35 735 wird widerrufen.

Gründe

I.

Die Erteilung des Patentes 100 35 735 mit der Bezeichnung

„Haartonikum zur Vorbeugung oder Behandlung von Haarausfall“

ist am 20. Februar 2003 veröffentlicht worden. Es umfaßt 8 Patentansprüche, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

„Kosmetisches Mittel mit einem Gehalt an:

- A) mindestens einer gesättigten oder ungesättigten C10- bis C18-Fettsäure oder deren Salz und
- B) Biotin und
- C) Coffein.“

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 8, die besondere Ausführungsformen des kosmetischen Mittels nach Patentanspruch 1, dessen Verwendung (Patentanspruch 7) und ein kosmetisches Verfahren zur Reduzierung von Haarausfall (Patentanspruch 8) betreffen, wird auf das Streitpatent verwiesen.

Gegen dieses Patent ist am 20. Mai 2003 Einspruch erhoben worden. Dieser ist im wesentlichen auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des Streitpatentes sei ua im Hinblick auf die Dokumente

- (D1) DE 197 01 651 A1
- (D3) EP 0 116 439 A2
- (D12) WO 92/01437 A1

nach § 1 PatG nicht patentfähig, insbesondere beruhe er nach § 4 PatG nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen und beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 3 vom 15. Juni 2005 beschränkt aufrechtzuerhalten;

außerdem hält sie ihre schriftsätzlich hilfsweise erklärte Teilung aufrecht.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom vorstehend wiedergegebenen erteilten Patentanspruch 1 dadurch, daß der Gehalt der einzelnen Komponenten insofern konkretisiert worden ist, als die Komponente (A) mit 0,01 bis 10 Gew.%, die Komponente (B) mit 0,001 bis 1 Gew.% und die Komponente (C) mit 0,01 bis 10 Gew.% in dem beanspruchten Mittel enthalten sind.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 lediglich darin, daß die Komponente (A) von C10- bis C17-Fettsäuren gebildet wird.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 betrifft die Verwendung einer Kombination der in Rede stehenden Komponenten (A), (B) und (C) zur Verringerung von Haarausfall oder zur Stärkung der Verankerung von Haaren in der Kopfhaut.

Die Patentinhaberin macht im wesentlichen geltend, die Neuheit gegenüber (D12) sei gegeben, weil diese die drei im erteilten Patentanspruch 1 angegebenen Komponenten (A), (B) und (C) lediglich als optionale Zusatzstoffe neben einer Vielzahl weiterer Einzelstoffe nenne, jedoch nicht die konkrete Lehre vermittele, diese drei speziellen Wirkstoffe zu kombinieren. Das beanspruchte Mittel weise gegenüber (D1) und (D3) auch die erforderliche erfinderische Tätigkeit auf, weil diese Entgegenhaltungen ausschließlich zum Ziele hätten, den Haarwuchs zu fördern und damit keine Hinweise auf die patentgemäße Problemstellung gäben, nämlich den Haarausfall zu reduzieren bzw zu verhindern. Zur Untermauerung ihrer Argumentation verweist sie auf die Druckschriften

(D13) EP 0 693 278 A2

(D14) 4 Publikationen der Einsprechenden – CLIPS, CLIPS
Nov 2004, COSSMA 1/2005, Friseurwelt 3/2005.

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 8 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 sowie der Patentansprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag 3 und zu weiteren Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen, somit zulässig. Er führt zum Widerruf des Patentbesitzes.

1. Gegen die Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche sowie der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 bestehen keine Bedenken. Ihre Merkmale sind sowohl aus den ursprünglichen Unterlagen (Ansprüche 1 bis 9 iVm S 5 Z 16 bis 34, S 6 Abs 1 und 2, S 7 Z 3/4 und Z 23/24) als auch aus der Patentschrift (Ansprüche 1 bis 8 iVm S 2 Z 67/68 S 3 Z 22/23, 27/28, 38/39 und 49/50 herleitbar. Es kann dahingestellt bleiben, ob das kosmetische Mittel gemäß erteiltem Patentanspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung (D12), die expressis verbis Linol- und Linolensäure, Biotin und Coffein als fakultative Bestandteile eines kosmetischen Mittels gegen Haarausfall nennt (vgl Patentansprüche 1 und 9 iVm Beschreibung S 2 Abs 3 und S 9 Abs 1 sowie S 5 Z 31, S 6 Z 17, S 7 Z 16 und 22), überhaupt noch neu ist.

Die Bereitstellung der mit dem Hauptantrag bzw mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 angegebenen kosmetischen Mittel bzw deren Verwendung beruht jedenfalls gegenüber den Entgegenhaltungen (D1) und (D3) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein kosmetisches Mittel bereitzustellen, das ein gesundes Haarwachstum und die Bildung von Haaren von natürlicher Schönheit fördert, Haarveränderungen und Haarausfall beliebiger Ursache entgegenwirkt, dh verhindert oder zumindest signifikant reduziert, die Erholung bei reversiblen Haarausfällen fördert, und bei reversiblen, insbesondere androgenetischem Haarausfall die Transformation so weit wie möglich bremst, sie aufhält oder im Idealfall umkehrt (vgl Streitpatent S 2 Abs [0005]).

Gelöst werden soll diese Aufgabe durch die Bereitstellung des mit dem erteilten Patentanspruch 1 angegebenen kosmetischen Mittels, das mindestens eine ge-

sättigte oder ungesättigte C10- bis C18-Fettsäure oder deren Salz, Biotin und Coffein enthält.

Eine derartige Lösung ergibt sich jedoch in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen (D1) und (D3).

Die (D1) betrifft kosmetische Zusammensetzungen, die mit der Zielsetzung bereitgestellt werden, den Haarwuchs, die Haarkräftigung und/oder die Haarregeneration zu fördern. Als Wirkstoffe genannt werden in diesem Zusammenhang Biotin und Coffein (vgl Patentansprüche 1, 10 und 17 bis 19 iVm Beschreibung S 2 Z 3 bis 5 und S 3 Z 17 bis 22). Dabei wird für Biotin eine haarwuchsfördernde Wirkung beschrieben (vgl S 2 Z 10) und im Zusammenhang mit Coffein ausgeführt, daß dieses die 5- α -Reduktase hemmt, ein Enzym, das beim hormonellen Haarausfall aktiviert wird (vgl S 3 Z 30/31). Diese letzt genannte Wirkung besitzen gemäß den Angaben in der Entgegenhaltung (D3) auch C10- bis C18-Fettsäuren. Dort heißt es nämlich, daß diese Substanzen die 5- α -Reduktase hemmen und damit nicht nur eine aktive Rolle im Zusammenhang mit dem Haarwachstum spielen, sondern auch den Haarausfall lindern (vgl Patentansprüche 1 und 4 iVm Beschreibung S 3 Z 1 bis 10, S 6 Z 8 bis 30 und S 7 Z 1 bis 14 und S 8 Z 15 bis Z 34).

War der Fachmann nun vor die Aufgabe gestellt, eine kosmetische Zubereitung bereit zu stellen, die zwar auch das gesunde Haarwachstum fördert, insbesondere aber dem Haarausfall entgegenwirken soll, beruht die Bereitstellung der beanspruchten kosmetischen Zusammensetzung angesichts dieses Standes der Technik nicht auf Überlegungen erfinderischer Art. Aus (D1) ist ihm nämlich eine Zubereitung bekannt, die sich nicht nur positiv auf den Haarwuchs an sich sowie auf die Kräftigung der Haare und die Haarregeneration auswirkt, sondern mit Coffein auch eine Komponente enthält, die dem hormonellen Haarausfall entgegen wirkt. War es nun sein Bestreben, ein Mittel bereitzustellen, bei dem diese Wirkung in verstärktem Maße zur Geltung kommt, so bedurfte es keines

erfinderischen Zutuns, im Zuge dessen alternativ neben einer Konzentrationserhöhung des bereits eingesetzten Wirkstoffes Coffein auch die Verwendung eines weiteren gleichwirkenden Stoffes in Erwägung zu ziehen. Im Rahmen dessen bot sich ihm sodann an, auf die mit der Entgegenhaltung (D3) vermittelte Lehre zurückzugreifen, nach der C10- bis C18-Fettsäuren ebenfalls dazu befähigt sind, die 5- α -Reduktase, also das Enzym, das beim hormonellen Haarausfall aktiviert wird, zu hemmen und damit in den den Haarausfall steuernden Stoffwechsel einzugreifen. Dieses trifft um so mehr zu, als dort beschrieben wird, daß die in Rede stehenden Fettsäuren dieses Enzym sogar in starkem Ausmaße hemmen (vgl (D3) S 3 Z 1 bis 10). Die von der Patentinhaberin gemäß dem Beispiel 4 der Streitpatentschrift festgestellte Wirksamkeit des von ihr bereitgestellten Mittels stellt daher eine zwangsläufige Folge der mit (D1) und (D3) nahegelegten Maßnahmen dar (vgl auch BGH GRUR 2003, 317 – „Kosmetisches Sonnenschutzmittel“).

Die Patentinhaberin hat im Zusammenhang mit den vorgelegten Vergleichsversuchen gemäß Beispiel 4 geltend gemacht, die Ergebnisse belegten eine Reduktion des Haarausfalles in einem Ausmaß, wie er in Kenntnis der Einzelsubstanzen nicht zu erwarten gewesen sei, weil diese für sich diese Wirkung nicht aufwiesen. Die zitierten Ergebnisse sind jedoch nicht dazu geeignet, als Be-weisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet zu werden. Die im Rahmen dieser Versuche verwendeten Vergleichsprodukte 4B(M) und 4B(W) stellen nicht den nächstliegenden Stand der Technik dar, nachdem diese lediglich aus den Komponenten Parfüm, Ethanol sowie Wasser bestehen (vgl Beispiel 4 S 6/7 Abs [0024] und [0025]. Rückschlüsse in dem Sinne, wie es die Patentinhaberin getan hat, können daher nach Auffassung des Senates aus diesen Versuchen nicht gezogen werden.

Auch der Einwand der Patentinhaberin der Fachmann habe die Verwendung von C10- bis C-18-Fettsäuren deshalb nicht als geeignet zur Behandlung bzw Vorbeugung von Haarausfall in Betracht gezogen, weil, wie anhand der in (D13)

angegebenen Versuche, insbesondere anhand der Tabelle 2, zu ersehen sei, Laurinsäure, eine C12-Fettsäure, alleine keine entsprechende Wirkung zeige, kann zu keiner anderen Beurteilung des Sachstandes führen. Als wirksam - ua hinsichtlich einer Vermeidung von Haarausfall - hat sich daher nämlich auch dort – wie patentgemäß - eine Kombination aus drei Komponenten erwiesen (vgl Patentansprüche 1 und 2 iVm Beschreibung S 3 bis 8 und S 4 Tabelle 2). Erklärt wird dieses mit einem synergistischen Zusammenwirken der drei Komponenten, wobei es wiederum auch dort die Fettsäuren sind, die als starke Inhibitoren einer Bindung des Dehydrotestosterons an dessen Rezeptor beschrieben werden (vgl Beschreibung S 2 Z 18 bis 26). So mag der Fachmann zwar mit diesem Dokument die Lehre vermittelt bekommen, daß die Verwendung der in Rede stehenden Fettsäuren alleine nicht zu einer signifikanten Vermeidung des Haarausfalles führt, er jedoch dann, wenn er sie in Kombination mit weiteren auf den Stoffwechsel von Haarwurzeln einwirkenden Substanzen anwendet, mit einem Erfolg rechnen kann. Der Senat kann daher nicht erkennen, weshalb der Fachmann aufgrund der in dieser Druckschrift angegebenen Ergebnisse davon abgehalten gewesen sein sollte, dem Hinweis der (D13) sogar folgend, die in Rede stehenden Fettsäuren als dritte Komponente in der aus (D1) bekannten, mit Coffein bereits einen den Haarausfall hemmenden Inhaltsstoff aufweisende Zusammensetzung, einzusetzen. Vielmehr konnte er in Kenntnis dieses Standes der Technik mit dem gewünschten Erfolg rechnen.

Im Übrigen vermag der Senat der Auffassung der Patentinhaberin auch darin nicht zu folgen, der Fachmann habe in Kenntnis von (D13) und (D14) Coffein gleichfalls nicht als wirksam hinsichtlich einer Reduzierung von Haarausfall erachtet, weil er anhand dieser Schrift sehe, daß sich die beschriebene Eigenschaft, die Aktivität des Enzyms 5- α -Reduktase herabzusetzen, in der Praxis nicht entsprechend auswirke bzw dazu die Bildung eines speziellen Coffein enthaltenden Komplexes erforderlich sei. Zum einen ist nicht ersichtlich, inwiefern von der Einzelwirkung der C12- bis C14- Fettsäuren ohne weiteres auf die Einzelwirkung des Coffeins oder dessen Zusammenwirken mit weiteren Wirkstoffen geschlossen werden kann,

zum anderen hat die Patentinhaberin keine Versuche vorgelegt, die dazu geeignet wären, diese Behauptungen zu stützen.

Der Einwand der Patentinhaberin, der diskutierte Stand der Technik betreffe ausschließlich Zusammensetzungen, mit denen eine Förderung des Haarwuchses erreicht werden solle, während dagegen patentgemäß Mittel bereitgestellt würden, die eine Verzögerung des Haarausfalles bewirkten, weshalb der Fachmann diese Dokumente von vornherein nicht in seine Erwägungen miteinbeziehen werde, geht ebenso fehl. Wie in den Entgegenhaltungen (D1) und (D3) werden nämlich auch gemäß Streitpatent jeweils beide von der Patentinhaberin als sich voneinander unterscheidende Behandlungsstrategien 1 und 2 dargestellte Vorgehensweisen verfolgt. So ist zum einen anhand der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe zu ersehen, daß es auch dort neben der Reduktion des Haarwuchses Ziel ist, das natürliche Wachstum zu stärken und die Bildung von Haaren von natürlicher Schönheit zu fördern oder sicherzustellen (vgl. Beschreibung S 2 Z 3 bis 5 und Z 45 bis 49). Zum anderen wird in (D1) und (D3) *expressis verbis* die den Haarausfall hemmende Wirkung einzelner Komponenten wie Coffein und den C10- bis C-18-Fettsäuren dargelegt (vgl. (D1) Beschreibung S 3 Z 30/31 und (D3) Beschreibung S 3 Z 1 bis 10, S 6 Z 8 bis 30 und S 7 Z 1 bis 14). Insbesondere wird in (D3) im Rahmen dessen auch auf die Alopezie, dh die Kahlheit als Folge eines vermehrten Haarausfalles, Bezug genommen (vgl. Beschreibung S 1 Z 18 bis 20), wobei es diese Erscheinung ist, die nach den vorgelegten Wirk-
samkeitsstudien streitpatentgemäß ebenfalls behandelt werden soll (vgl. Beschreibung S 5 Beispiel 4 Z 57). Die vorstehenden Ausführungen treffen um so mehr zu, als die dem Haarausfall zugrunde liegende Störung in der Entgegenhaltung (D3) in gleicher Weise beschrieben wird, wie es auch im einleitenden Teil des Streitpatentes erfolgt, nämlich als Folge einer Entwicklungsstörung der Haarfolikel, wobei diese wiederum eine Folge der Reaktion des Enzyms 5- α -Reduktase ist, das Testosteron in Dihydrotestosteron überführt, welches das Wachstum der Haare entscheidend beeinflusst und den Haarausfall fördert (vgl.

(D3) Beschreibung S 6 Z 8 bis 30 sowie Streitpatent S 2 Z 13 bis 16 und Z 31 bis 44 iVm S 3 Z 18/19).

Die Patentinhaberin wendet des weiteren ein, der Fachmann werde nicht zwei gleichwirkende Mittel kombinieren. Auch diesem Argument kann von Seiten des Senates nicht beigetreten werden. Nachdem jeder Wirkstoff über die gewünschte Wirkung hinaus weitere Nebenwirkungen besitzt, die unter Umständen im Zusammenhang mit dem bereitzustellenden Mittel nicht erwünscht sind, zieht der Fachmann sehr wohl auch die Kombination gleichwirkender Komponenten in Betracht. Diese kann er sodann jeweils in Konzentrationsbereichen einsetzen, die zwar in Kombination eine Summenwirkung erwarten lassen, jedoch so gering sind, daß er nicht mit weiteren unerwünschten Reaktionen rechnen muß.

Nach alledem hat der erteilte Patentanspruch 1 mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

3. Die Neuheit der gemäß dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 2 beanspruchten kosmetischen Mittel sowie der mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchten Verwendung einer Kombination der drei in Rede stehenden Komponenten ist unbestritten gegeben. Im Hinblick auf die Entgegenhaltungen (D1) und (D3) ist jedoch auch deren Bereitstellung als nahe liegend anzusehen, so daß diese gleichfalls nicht gewährbar sind.

3.1. Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufgenommene Angabe der Konzentrationsbereiche, in denen die gesättigten oder ungesättigten C10- bis C18-Fettsäuren oder deren Salz, Biotin und Coffein in dem beanspruchten kosmetischen Mittel enthalten sein können, vermag die erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Mit den Entgegenhaltungen (D1) und (D3) erhält der Fachmann nämlich auch Hinweise dahingehend, in welchen Mengen diese Wirksubstanzen üblicherweise in zur Haarpflege vorgesehenen kosmetischen Mitteln verwendet werden. Mit diesen Druckschriften werden ihm demnach nicht

nur – wie vorstehend dargelegt - Anregungen vermittelt, die in Rede stehenden Komponenten dann gemeinsam in einem Mittel einzusetzen, wenn neben der Förderung eines gesunden Haarwuchses vor allem auch eine Reduzierung des Haarausfalles bewirkt werden soll. (D1) lehrt ihn darüber hinaus, in diesen Zusammensetzungen Biotin in einer Menge von 0,001 bis 0,5 Gew.-% und Coffein in einer Menge von 0,05 bis 3% anzuwenden (vgl Patentansprüche 1, 4, 10, 11 und 17 bis 19 iVm Beschreibung, S 2 Z 3 bis 5 und S 3 Z 17 bis 22), während nach (D3) vorgeschlagen wird, die Fettsäuren in den dort beschriebenen Formulierungen in einer Konzentration von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-% einzusetzen (vgl Patentanspruch 2). Die Angabe der im Patentanspruch 1 genannten Konzentrationsbereiche bedurfte daher keines erfinderischen Zutuns. Vielmehr erfordert die Ermittlung optimaler Bereiche angesichts dieser Vorgaben – falls die Bereiche nicht sogar so, wie sie im Stand der Technik angegeben, übernommen worden sind - lediglich reine Routineversuche.

3.2. Auch die Bereitstellung des mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 angegebenen Mittels beruht nicht auf Überlegungen von erfinderischer Art. Dieser Patentanspruch unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 lediglich dadurch, daß die angegebenen Fettsäuren auf solche mit 10 bis 17 C-Atomen beschränkt sind. Diese werden in (D3) jedoch ebenso (vgl Patentanspruch 1 und 3 iVm Beschreibung S 2 Z 1 bis 8 und S 8 Z 22 bis 34) erwähnt.

3.3. Mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 wird die Verwendung einer Kombination der Komponenten gesättigte oder ungesättigte C10- bis C18-Fettsäuren oder deren Salz, Biotin und Coffein zur Verringerung von Haarausfall oder zur Stärkung der Verankerung von Haaren in der Kopfhaut beansprucht. Angesichts der gegebenen Sachlage ist jedoch auch die Verwendung der in Rede stehenden Wirkstoff-Kombination als nahe liegend anzusehen. Nachdem nämlich die den Haarausfall hemmende Wirkung der Inhaltsstoffe C10- bis C18-Fettsäuren und Coffein jeweils aus (D3) und (D1) – wie vorstehend ausgeführt ist – bekannt gewesen ist, kann der Vorschlag eine Kombination dieser Stoffe zu eben diesem

Zweck, nämlich der Verringerung von Haarausfall, zu verwenden, nicht als auf einer erfinderischen Leistung beruhend angesehen werden.

4. Die sich den Patentansprüchen 1 gemäß erteiltem Streitpatent und gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 jeweils anschließenden Patentansprüche 2 bis 8, bzw 2 bis 6 teilen das Schicksal der Patentansprüche 1 (BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Na