



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 16/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. August 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 33 245.6-44

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Kosmetische Zusammensetzung mit präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten und deren Verwendung

Anmeldetag: 21. Juli 2003

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 16, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. August 2007,

Beschreibung Seiten 2 bis 4 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. August 2007,

Beschreibung Seiten 5 bis 22 gemäß Offenlegungsschrift.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet

Gründe

I

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Präbiotisch wirksame Pflanzenextrakte"

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des seinerzeit geltenden Anspruchs 15 gegenüber dem aus der Druckschrift

(1) WO 02/00188 A1

bekanntem Stand der Technik nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 16 und einer hieran angepassten Beschreibung weiterverfolgt. Die unabhängigen Ansprüche 1, 4, 8 und 13 lauten:

1. Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten in kosmetischen topischen Hautbehandlungsmitteln zur Förderung des Wachstums Koagulase-negativer Staphylokokken, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzenextrakte der Mischung ausgewählt sind aus Extrakten aus *Picea spp.*, *Paullinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum*.

4. Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten in kosmetischen topischen Hautbehandlungsmitteln zur Hemmung des Wachstums Koagulase-positiver Staphylokokken und/oder von *Propionibacterium acnes*, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Pflanzenextrakten um Mischung aus *Picea spp.*, *Paullinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum* handelt.

8. Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten zur Herstellung topischer kosmetischer Zusammensetzungen zur präbiotischen Behandlung der Haut, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzenextrakte der Mischungen ausgewählt sind aus Extrakten aus *Picea spp.*, *Paullinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum*.

13. Kosmetische Zusammensetzung, enthaltend Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um ein topisches Hautbehandlungsmittel handelt und dass die Pflanzenextrakte der Mischungen ausgewählt sind aus Extrakten aus *Picea spp.*, *Paulinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum*.

Die Ansprüche 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 12 sowie 14 bis 16 sind Weiterbildungen der Gegenstände der Ansprüche 1, 4, 8 und 13.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin im Wesentlichen vorgetragen, dass die nunmehr beanspruchte kosmetische Zusammensetzung und deren Verwendungen sowohl gegenüber (1) als auch gegenüber den vom Senat in einem Zwischenbescheid ins Verfahren eingeführten Druckschriften

- (2) EP 1 050 300 A2
- (3) FR 2 713 086 A1
- (4) KR 96 0004897B (Pat. Abstr.)
- (5) JP 2003 201229 (Pat. Abstr.)
- (6) KR 2002 0093251 (Pat. Abstr.)
- (7) JP 2001 278775 (Pat. Abstr.)

neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den im Beschlusstenor aufgeführten Unterlagen zu erteilen. Außerdem beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentansprüche 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 12 sowie 14 bis 16, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

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

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig. Der Anspruch 1 ist aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 3 und 17, der Anspruch 4 aus den ursprünglichen Ansprüchen 6, 8, 9 und 17 i. V. m. S 4 Abs. 2 der Erstunterlagen, der Anspruch 8 aus den ursprünglichen Ansprüchen 13 und 17 und der Anspruch 13 aus den ursprünglichen Ansprüchen 20, 21 und 23 ableitbar. Die rückbezogenen Ansprüche 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 12 und 14 bis 16 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 3, 4, 5, 10 bis 12, 14, 15, 18 und 19 sowie 24 bis 26 i. V. m. S. 4 Abs. 2 der Erstunterlagen. Die Ansprüche sind auch sonst nicht zu beanstanden.

2. Die kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 13 ist neu.

Der Gegenstand des Anspruchs 13 betrifft eine kosmetische Zusammensetzung mit den Merkmalen:

1. Kosmetische Zusammensetzung, bei der es sich um
2. ein topisches Hautbehandlungsmittel handelt, enthaltend
3. Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten ausgewählt aus
4. *Picea spp.*, *Paullinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum*.

Aus keiner der Entgegenhaltungen ist ein topisches Hautbehandlungsmittel bekannt, das eine Mischung der im Merkmal 4 angegebenen Pflanzenextrakte enthält.

Am nächsten kommen dabei dem Gegenstand des Anspruchs 1 noch die aus (6) bekannten kosmetischen Zusammensetzungen, die Extrakte von *Panax ginseng* und *Pinus sylvestris* enthalten. *Panax ginseng* fällt dabei zwar unter Extrakte von *Panax* sp., der Extrakt aus *Pinus sylvestris* wird aber nicht von den *Picea* spp. Extrakten umfasst. Bei den *Picea* spp Extrakten handelt sich nämlich um Extrakte aus der Familie Pinaceae, Unterfamilie Abietoideae, wie *Picea excelsa* bzw. *Picea abies* (Fichte) oder *Picea glauca* (vgl. Streitpatent Abs. [0021]), wogegen *Pinus sylvestris* (Föhre, gemeine Kiefer) zur Unterfamilie Pinoideae der Familie Pinaceae gehört (vgl. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer Verlag, 5. Aufl. Bd. 6 (1994), S. 119 bis 122, 158 bis 161 und 180 bis 181). Die aus (4), (5) und (7) bekannten kosmetischen Zusammensetzungen enthalten nur Pflanzenextrakte aus jeweils einer der im Merkmal 4 des Anspruchs 1 angegebenen Extrakte und zwar (4) Ginsengextrakt, (5) *Paullinia cupana*-Extrakt und (7) Blackcurrantextrakt, der unter *Ribes nigrum* fällt (vgl. Streitpatent Abs. [0021]). Die aus (1) bis (3) bekannten kosmetischen Zusammensetzungen weisen keinen der im Anspruch 1 genannten Pflanzenextrakte auf.

3. Die kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 13 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, weitere Substanzen ausfindig zu machen, die auf der Haut bzw. in der Hautflora präbiotisch wirksam sind (geltende Unterlagen Abs. [0009]). Unter präbiotischen wirksamen Substanzen sind nach den Ausführungen in der vorliegenden Anmeldung solche Substanzen zu verstehen, die selektiv am Applikationsort Haut das Wachstum und/oder die Überlebensfähigkeit der wünschenswerten Keime der Hautflora gegenüber dem Wachstum und/oder der Überlebensfähigkeit der unerwünschten Keime der Hautflora fördern (vgl. geltende Unterlagen Abs. [0005]). Bisher ist aus (2) und (3) lediglich bekannt, dass aus Pflanzen isolierte Einzelsubstanzen, wie Farnesol und Xylitol in kosmetischen Zusammensetzungen auf der Haut präbiotisch wirken können bzw. das Wachstum von schädlichen Bakterien verringern können (vgl. (2) Anspruch 1

i. V. m. der Zusammenfassung und (3) Anspruch 1 i. V. m. S. 2 Abs. 1 bis S. 3 Abs. 1). In keiner der Pflanzenextrakte aufweisenden kosmetischen Zusammensetzungen gemäß den Entgegenhaltungen (4) bis (7) findet der Fachmann, ein Kosmetikchemiker oder Biologe mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Hautbehandlungsmitteln, aber einen Hinweis, dass auch die dort genannten Pflanzenextrakte und insbesondere die im geltenden Anspruch 1 genannten Pflanzenextrakte auf der Haut bzw. in der Hautflora präbiotisch wirksam sind. Der Stand der Technik kann damit dem Fachmann nicht nahelegen, topische Hautbehandlungsmittel bereitzustellen, die Mischungen der im Anspruch 1 genannten speziellen, präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakte enthalten.

Der Gegenstand des Anspruchs 13 ergibt sich damit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

4. Der Gegenstand nach dem geltenden Anspruch 13 erfüllt somit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Der geltende Anspruch 13 ist daher gewährbar.

Die Ansprüche 14 bis 16 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes des Anspruchs 13 und sind mit diesem gewährbar.

5. Die Patentfähigkeit der Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten in topischen Hautbehandlungsmitteln zur Förderung des Wachstums Koagulase-negativer Staphylokokken gemäß Anspruch 1, bzw. zur Hemmung des Wachstums Koagulase-positiver Staphylokokken gemäß Anspruch 4 und zur Herstellung topischer kosmetischer Zusammensetzungen zur präbiotischen Behandlung der Haut gemäß Anspruch 8 wird sinngemäß schon von den für das bereitgestellte Erzeugnis gemäß Anspruch 13 ausgeführten Gründen getragen. Denn auch diese Verwendungen basieren auf dem Einsatz der im Erzeugnisanspruch 13 angegebenen Mischungen der präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakte ausgewählt aus *Picea spp.*, *Paullinia sp.*, *Panax sp.*, *Lamium album* oder *Ribes nigrum*.

Die Ansprüche 2 und 3, 5 bis 7 und 9 bis 12 betreffen spezielle Ausgestaltungen der Verwendungen gemäß den Ansprüchen 1, 4 und 8 und sind daher gleichfalls mit diesen gewährbar.

6. Der Anregung der Anmelderin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (PatG § 80 Abs. 3), war aus Billigkeitsgründen stattzugeben.

Im ersten und einzigen Prüfungsbescheid hat die Prüfungsstelle u. a. ausgeführt, dass der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Anspruchs 20 im Hinblick auf (1) nicht mehr neu sei. Die Anmelderin hat detailliert in ihrer Bescheidserwidern auf den Erstbescheid geantwortet, eine eingeschränkte Anspruchsfassung eingereicht und zu erkennen gegeben, dass sie bei weiteren Einwänden des Prüfers an einer raschen Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten interessiert sei, wozu sie auch um die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nachgesucht hat.

Die Prüfungsstelle hat diesen Antrag der Anmelderin auf Anhörung zu Unrecht zurückgewiesen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. GRUR 04, 320 - Mikroprozessor; BPatGE 18, 30; Mitt. 1980, 95; Mitt. 1985, 170; GRUR 1983, 366) ist eine einmalige Anhörung auf Antrag des Anmelders vor Abschluss des Prüfungsverfahrens in aller Regel sachdienlich, wenn noch Meinungsverschiedenheiten mit der Prüfungsstelle über entscheidungserhebliche Fragen fortbestehen, d. h. der Anmelder hat grundsätzlich einen Anspruch auf einmalige Anhörung vor Abschluss des Prüfungsverfahrens. Nachdem also die Anmelderin im vorliegenden Fall zum Erstbescheid der Prüfungsstelle fristgerecht und ausführlich Stellung genommen hat, lagen triftige Gründe, die eine Ablehnung der dort beantragten Anhörung gerechtfertigt hätten, nicht vor (vgl. Schulte PatG 7. Aufl. § 46 Rdn. 9, 10 und 12; § 73 Rdn. 132, Einl. Rdn. 241). Die Erhebung der

Beschwerde hätte somit vermieden werden können. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war daher anzuordnen.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Na