



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 1/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 40 35 442.3-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2009 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 26. Juli 2004 aufgehoben und das Patent erteilt.

**Bezeichnung:** Arzneimittel enthaltend als Wirkstoff R- $\alpha$ -Liponsäure.

**Anmeldetag:** 8. November 1990.

Die innere Priorität der Anmeldung DE 39 37 323.1 vom 9. November 1989 ist in Anspruch genommen.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

ein Patentanspruch, eingegangen am 14. April 2005,  
Beschreibung, Seiten 1 bis 30, eingegangen am 13. Februar 2009,  
von denen die Seiten 5 bis 11, 14 und 17 gemäß den Angaben der Anmelderin vom 12. Oktober 2009 von Seiten des Senates mit Streichungen bzw. Korrekturen versehen worden sind.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 26. Juli 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung

P 40 35 442.3-41 mit der Bezeichnung

„Arzneimittel enthaltend als Wirkstoff R- $\alpha$ -Liponsäure oder S- $\alpha$ -Liponsäure“

aus den Gründen des Bescheides vom 1. Februar 2001 zurückgewiesen.

In diesem Bescheid war ausgeführt worden, dass der Gegenstand des seinerzeit geltenden Patentanspruches 1 gegenüber der Entgegenhaltung

(I) DE 38 40 076 A1

nicht mehr neu sei, nachdem diese bereits R- $\alpha$ -Liponsäure oder S- $\alpha$ -Liponsäure enthaltende Arzneimittel angebe, die mit den gleichen Indikationen, wie sie u. a. auch streitpatentgemäß genannt seien, bereitgestellt würden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Patentbegehren im Umfang des am 14. April 2005 eingegangenen einzigen Patentanspruches weiterverfolgt. Der Patentanspruch lautet wie folgt:

„Verwendung von R- $\alpha$ -Liponsäure und deren pharmazeutisch verwendbaren Salzen zur Behandlung von entzündlichen rheumatischen Erkrankungen bei gleichzeitiger zytoprotektiver Wirkung.“

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt die Anmelderin im Wesentlichen vor, dass der Gegenstand des Patentanspruches neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die im nunmehr geltenden Patentanspruch angegebene Indikation, die auf entzündliche rheumatische Erkrankungen eingeschränkt sei, werde in der Entgegenhaltung (I) nicht erwähnt. Die R- $\alpha$ -Liponsäure eigne sich auch zu deren Behandlung, wie aus den eingereichten Daten zur zytoprotektiven Wirkung und

der in der Anmeldung bereits dargelegten starken antiphlogistischen Hauptwirkung zu ersehen sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit den im Beschlusstenor aufgeführten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

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

1. Der geltende Anspruch ist zulässig. Er leitet sich vom ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 i. V. m. der ursprünglich eingereichten Beschreibung S. 19 Z. 1 bis 2 und 4 bis 5 ab.
2. Die Verwendung der R- $\alpha$ -Liponsäure gemäß einzigem Patentanspruch ist neu.

Die Entgegenhaltung (I) betrifft Thioctsäure (=  $\alpha$ -Liponsäure) enthaltende zur Injektion vorgesehene Lösungen. Hinsichtlich der Erkrankungen bei denen Thioctsäure u. a. eingesetzt wird, werden in diesem Dokument sodann Lebererkrankungen, Leberschädigung durch Pilzvergiftungen sowie diabetische und alkoholische Polyneuropathie genannt (vgl. Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 2 Z. 62 und 21 bis 23). Die Verwendung von  $\alpha$ -Liponsäure zur Behandlung entzündlicher rheumatischer Erkrankungen hingegen wird dort nicht angegeben.

3. Die Verwendung von R- $\alpha$ -Liponsäure gemäß einzigem Patentanspruch beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie einleitend in der Beschreibung der Anmeldung ausgeführt wird, handelt es sich bei der  $\alpha$ -Liponsäure in Form des R-Enantiomeren um eine in Pflanzen und Tieren weit verbreitete Substanz, die bei vielen enzymatischen Reaktionen als Coenzym wirkt und zudem einen Wachstumsfaktor für manche Bakterien und Protozoen darstellt. Diese Verbindung wird auch als Arzneistoff bei der Behandlung von Knollenblätterpilzvergiftungen eingesetzt. Darüber hinaus ist bekannt, dass das Razemat der  $\alpha$ -Liponsäure antiphlogistische, antinociptive (analgetische) sowie zytoprotektive Eigenschaften aufweist (vgl. geltende Beschreibung S. 1 Abs. 1).

Davon ausgehend ist die Aufgabe der Anmeldung darin zu sehen, verbesserte Arzneimittel mit insbesondere antiphlogistischer Wirkung zur Behandlung entzündlicher rheumatischer Erkrankungen bereitzustellen (vgl. geltende Beschreibung S. 2 Abs. 2 und 3).

Zur Lösung dieser Aufgabe die Verwendung des R-Enantiomeren der  $\alpha$ -Liponsäure vorzuschlagen, wird mit dem Dokument (I) nicht nahe gelegt. Dieses Dokument gibt nämlich keine Anregungen dahingehend, die Thioctsäure auch zur Behandlung von entzündlichen rheumatischen Erkrankungen einzusetzen. Beschrieben wird dort lediglich die Verwendung zur Behandlung von Lebererkrankungen, ohne dass diese weiter differenziert würden, von Leberschädigungen aufgrund von Pilzvergiftungen und von diabetischer und alkoholischer Polyneuropathie, einer mit einer Stoffwechselerkrankung einhergehenden Veränderung peripherer Nerven (vgl. S. 2 Z. 21 bis 23). Auch werden die einzelnen Enantiomeren und das Razemat der Thioctsäure gleichwertig nebeneinander genannt, ohne dass Unterschiede hinsichtlich des Wirkungsprofils bzw. der Effektivität der Wirkungen gemacht werden (vgl. S. 2 Z. 62). Damit werden dem Fachmann aber keine Hinweise dahingehend vermittelt, dass ein Enantiomer und zwar das

R-Enantiomer der  $\alpha$ -Liponsäure nicht nur, wie in der geltenden Beschreibung auf S. 4 dargelegt, eine ausgeprägte antiphlogistische - also entzündungshemmende – Wirkung aufweist, sondern gemäß S. 5 Abs. 1 und S. 13/14 übergreifender Satz und dem von der Anmelderin im Rahmen des Prüfungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Versuchsbericht, zudem eine zytoprotektive Wirkung. Diese Eigenschaften aber sind es, auf Grund derer sich R- $\alpha$ -Liponsäure zur Behandlung von entzündlichen rheumatischen Erkrankungen eignet.

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

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Gerster

Bb