



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 31/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30. Oktober 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 44 04 085**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Dr. Proksch-Ledig sowie der Richter Dr. Gerster und Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2008 aufgehoben und das Patent widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 31. Januar 2008 hat die Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 44 04 085 mit der Bezeichnung

„Pharmazeutische und/oder kosmetische Zusammensetzung“

beschränkt aufrechterhalten.

Dem Beschluss lagen die am 31. Januar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentansprüche 1 bis 10 gemäß 2. Hilfsantrag zu Grunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

„Verwendung einer pharmazeutischen Zusammensetzung mindestens eines aus tierischen oder pflanzlichen Lecithinen isolierten Phospholipids, die eine flüssige oder pastöse Konsistenz aufweist, die Wasser und/oder ein organisches Lösungsmittel beinhaltet, wobei der phospholipidische Wirkstoff in einer Konzentration zwischen 0,1 Gew.-% und 3,4 Gew.-%, bezogen auf die anwendungsfertige Zusammensetzung, vorliegt, zur Therapie und/

oder Prophylaxe von Haarausfall, der mit einer erhöhten Fettproduktion der Kopfhaut assoziiert ist.“

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die beschränkte Aufrechterhaltung war im Wesentlichen damit begründet worden, dass die nunmehr beanspruchte Verwendung, die so ursprünglich offenbart sei und nicht zu einer Erweiterung führe, neu sei und gegenüber dem im Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Denn selbst dann, wenn in diesem Phospholipide zur Behandlung der Kopfhaut beschrieben würden, seien ihm keinerlei Hinweise dahingehend zu entnehmen, dass mit deren Anwendung irgendeine Wirkung in Bezug auf Haarausfall zu erwarten wäre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin verfolgt das Streitpatent gemäß Hauptantrag auf der Grundlage der am 31. Januar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt als 2. Hilfsantrag eingereichten Patentansprüche 1 bis 10 und hilfsweise auf der Grundlage der mit Schriftsatz vom 12. Juli 2012 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß 1. und 2. Hilfsantrag weiter.

Der Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag unterscheidet sich nicht inhaltlich, sondern lediglich aufgrund einer sprachlichen Umformulierung vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag. Der Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag insofern, als die dort genannte Indikation nunmehr auf eine „Therapie und/oder Prophylaxe von durch Versprödung der Haare bedingten Haarausfall, der mit einer erhöhten Fettproduktion der Kopfhaut assoziiert ist“ gerichtet ist.

Zur Begründung ihrer Beschwerde verweist die Einsprechende u. a. auf die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Druckschriften

D13 EP 0 060 933 A2

D14 FR-PS 972 927

sowie auf das bereits im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte Dokument

D2 Pardun, H., Die Pflanzenlecithine, 1988, Verlag für chemische Industrie H. Ziolkowsky KG, Augsburg, S. 24 bis 37, 156 bis 165, 168 bis 171, 310 bis 325, 368, 380 bis 413

und trägt im Wesentlichen vor, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag sei gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung erweitert, da im Streitpatent in der erteilten Fassung kein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Lipidstoffwechsel der Haut und einem Haarausfall offenbart sei. Ferner liege auch deshalb eine Erweiterung vor, weil aufgrund der Formulierung unter Verwendung des Verbes „assoziiert“ nunmehr solche Erscheinungen des Haarausfalls vom Patentanspruch 1 umfasst seien, die nicht durch einen gestörten Lipidstoffwechsel der Haut bedingt seien. Zwischen diesen im Streitpatent unabhängig voneinander beschriebenen Wirkungen der zur Verwendung vorgesehenen Zusammensetzung bestehe kein technischer Zusammenhang, denn zum einen handele es sich um die Behandlung von pathologischen Zuständen, zum anderen um die Behandlung eines kosmetischen Problems. Die erfinderische Tätigkeit sei im Hinblick auf das Dokument D13 nicht gegeben. Dieses gebe Mittel zur Anregung des Haarwuchses an, die ebenfalls Phospholipide als Komponenten beinhalten. Ferner werde dort nicht nur beschrieben, dass sich solche Stoffe positiv auf den Haarwuchs auswirkten, sondern auch, dass vor deren Anwendung auf der Kopfhaut vorhandener, überschüssiger Talg, bei dem es sich bekanntlich um Lipide handle, entfernt werden müsse. Schließlich erhalte der Fachmann mit die-

sem Dokument i. V. m. der Druckschrift D2 auch hinreichende Anregungen welche Konzentrationen er für solche Zusammensetzung in Betracht zu ziehen habe. Insbesondere i. V. m. dem Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag verweist sie zudem auf das Dokument D14, in dem explizit ausgeführt sei, dass Phospholipide an sich den Haarausfall beeinflussten und gleichzeitig eine positive Wirkung auf das Aussehen von Haaren besäßen.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2008 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückweisen,

hilfsweise die Beschwerde mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung der Hilfsanträge 1 bis 2, sämtlich gemäß Schriftsatz vom 12. Juli 2012, erhält.

Sie ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten. Im Wesentlichen hat sie geltend gemacht, eine Erweiterung liege nicht vor, da für den Fachmann anhand der Beschreibung sowie den Beispielen ohne weiteres ersichtlich sei, dass die streitpatentgemäße Zusammensetzung auch für die im Patentanspruch 1 genannte Anwendung verwendet werden könne. Die erfinderische Tätigkeit sei ebenfalls gegeben. Denn das Dokument D13 stelle keinen Ausgangspunkt zu deren Beurteilung dar, weil dieses ein Mittel beschreibe, das neben Phosphatidylinositen, freien Phosphatidsäuren, Pflanzenlecithinen oder Lecithin aus Rinderherz-Extrakt immer auch andere Bestandteile aus Rinderherz-Extrakt enthalte, insbesondere Cytochrome. Der Fachmann habe auch keine Veranlassung

gehabt, die mit den Dokumenten D13 und D14 vermittelten Lehren zu verbinden. D14 nenne nämlich eine Zusammensetzung mit hinreichender Wirkung für die Therapie von Haarausfall, die zwingend ein Alkoholderivat der dort angegebenen Formel (1) neben Phosphatiden enthalten müsse. Ein solcher Alkohol sei aber nicht Bestandteil der streitpatentgemäßen Ansprüche.

Zur mündlichen Verhandlung ist die Einsprechende nicht erschienen, wie mit Schriftsatz vom 28. August 2012 angekündigt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig; sie hat auch Erfolg und führt zum Widerruf des Patentbeschlusses.

1. Inwiefern die formale Zulässigkeit der Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Hauptantrag sowie 1. und 2. Hilfsantrag gegeben ist bzw. eine Erweiterung gegenüber dem Gegenstand des erteilten Patentanspruches 1 vorliegt, kann dahingestellt bleiben. Obgleich der Senat erhebliche Bedenken hinsichtlich der in die Patentansprüche 1 der jeweiligen Anträge nunmehr angegebenen Indikationen hat. Denn die im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Indikation, die ausschließlich auf die Behandlung von Fettstoffwechselstörungen der Haut, einschließlich der Kopfhaut (vergleiche Streitpatent S. 2/7 Absatz [0007]) gerichtet ist, betrifft weder die Behandlung von Haarausfall als solchem, der zufälligerweise mit einer erhöhten Fettproduktion der Kopfhaut einhergeht, noch die Behandlung von Haarausfall, der ursächlich mit einer erhöhten Fettproduktion der Haut verbunden ist. Dabei handelt es sich aber um jene Erscheinungsformen, die von den in den Patentansprüchen 1 gemäß den vorliegenden Anträgen genannten Indikationen nunmehr umfasst werden. Es mag zwar in der Streitpatentschrift als weiterer

wesentlicher Vorteil der Verwendung der in den Patentansprüchen 1 der jeweiligen Anträge angegebenen Zusammensetzung angegeben sein, dass der durch Versprödung bedingte Haarausfall aufgrund der in der Folge der Anwendung zu beobachtenden verbesserten Kämmbarkeit und erhöhten Geschmeidigkeit verringert werde, was auch von Probanden gemäß dem Ausführungsbeispiel 3 bestätigt werden mag. Die Patentschrift vermittelt aber keine Hinweise derart, dass für diesen beschriebenen Haarausfall eine erhöhte Fettproduktion der Kopfhaut unmittelbar ursächlich ist. Somit aber umfassen die Patentansprüche 1 der jeweiligen Anträge nunmehr die Verwendung für zwei gegebenenfalls gleichzeitig zu beobachtende, aber voneinander unabhängige Indikationen.

2. Es kann auch dahingestellt bleiben, inwiefern die nunmehr beanspruchte Verwendung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag neu ist, denn deren Bereitstellung beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Streitpatent liegt die objektive technische Aufgabe zu Grunde, die Verwendung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Therapie und/oder Prophylaxe von Haarausfall, der mit einer erhöhten Fettproduktion der Kopfhaut assoziiert ist, bereitzustellen (vgl. Streitpatentschrift S. 2/7 Abs. [0004] i. V. m. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag).

Zum Auffinden einer Lösung dieser Aufgabe konnte der Fachmann von der Druckschrift D13 ausgehen. Denn diese beschreibt Mittel, die eine flüssige oder pastöse Konsistenz aufweisen und deren Anwendung nicht nur zu einem Anhalten von Haarausfall führt, sondern mit denen gleichzeitig auch auf der Kopfhaut abgelagerter Talg, d. h. Hautfett, entfernt wird. Diese Mittel enthalten als wirksame Komponenten einen hohen Anteil an Phosphatiden, d. h. an Phospholipiden, die aufgrund ihres Vermögens als Lösungsvermittler für hydrophobe Stoffe entfettend wirken, gleichzeitig aber auch den Zellstoffwechsel der Haarfollikel anregen und in der Folge zu einer Haarneubildung führen (vgl. Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 1 Abs. 4, S. 2 Abs. 2 und 3).

Ausgehend von dieser Druckschrift bedurfte es keines erfinderischen Zutuns, zur Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe die Verwendung der im Patentanspruch 1 genannten Zusammensetzung in der dort angegebenen Konzentration ins Auge zu fassen. Das Dokument D13 vermittelt dem Fachmann nämlich nicht nur den Hinweis, dass Phospholipide sowohl entfettend als auch den Haarwuchs fördernd wirken, sondern auch, dass unter diesen Phospholipiden insbesondere ein Lipidkomplex umfassend Lecithin, Kephalin und Inosit-Phosphatide extrahierbar aus handelsüblichen Lecithinpräparaten besonders geeignet ist (vgl. Patentansprüche 1 und 2 i. V. m. Beschreibung S. 2 Abs. 2, S. 2/3 übergreifender Absatz sowie S. 5 Abs. 1). Diese Substanzgruppe sodann als Bestandteil einer Zubereitung in Betracht zu ziehen, die gezielt zur Behandlung von Haarausfall vorgesehen ist, der mit einer erhöhten Fettproduktion einhergeht, ist somit naheliegend. Die Druckschrift D13 vermittelt dem Fachmann darüber hinaus zudem auch einen hinreichenden Anhaltspunkt dafür, in welchem Konzentrationsbereich sich die für die vorgesehene Anwendung erforderlichen Mengen an Phospholipiden bewegen sollten. Der gemäß diesem Dokument in Betracht zu ziehende Gehalt an Lecithin wird dort nämlich mit 2- bis 15 Gew.-% angegeben (vgl. Patentanspruch 5). Dies entspricht einem Phospholipid-Gehalt von ca. 1 bis 7,5 Gew.-% - ausgehend von einem Phospholipid-Gehalt in handelsüblichem Sojalecithin von 50 % (vgl. gutachtlich D2 S. 34 Abs. 5 i. V. m. Streitpatentschrift S. 3/7 Abs. [0013]). In Kenntnis dieser Maßgabe bedurfte es sodann nur noch der Durchführung von Dosisfindungsstudien, deren Anlegung und Ausführung der Routine-tätigkeit des Fachmanns zuzuordnen sind, um den für die vorliegend beabsichtigte Verwendung geeigneten Konzentrationsbereich zu ermitteln. Die Durchführung einer solchen Versuchsreihe stellt in Anbetracht des in der Druckschrift D13 für die Phospholipide bereits vorgegebenen Konzentrationsbereich aber lediglich eine Optimierungsmaßnahme dar, die dem normalen Können eines Fachmannes zuzurechnen ist (vgl. Schulte PatG 8. Aufl. § 4 Rn. 112, 113).

Dem Argument der Patentinhaberin, der Fachmann ziehe das Dokument D13 nicht in Betracht, weil dort neben Phosphatiden weitere Wirkstoffe wie „Cytochrome“ genannt seien, kann nicht gefolgt werden. Geltender Rechtsprechung folgend, darf ein Patentanspruch nicht unterhalb seines Wortlautes ausgelegt werden, weil mit dieser einengenden Auslegung des angegriffenen Patentanspruches dessen Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte (vgl. BGH GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I, Ls. 1, S. 48 IV. 1.). Demnach ist der Patentanspruch 1 nicht auf Phospholipide als einzige Wirkstoffgruppe beschränkt, denn dieser Patentanspruch beinhaltet keine abschließende Aufzählung der in Betracht zu ziehenden Wirkstoffe. Vielmehr können auch gemäß Streitpatent weitere Wirkstoffe in der beanspruchten Zusammensetzung enthalten sein, wie anhand der Beschreibung S. 4/7 Absatz [0023] sowie dem Ausführungsbeispiel 2 - das dort genannte „d,l-Panthenol“ stellt eine in dermatologischen pharmazeutischen oder kosmetischen Zubereitungen übliche Wirkstoffkomponente dar - zu ersehen ist.

Der Patentanspruch 1 hat daher mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

**3.** Auch die mit 1. und 2. Hilfsantrag jeweils beanspruchte Verwendung erweist sich als nicht patentfähig.

Inwiefern die im Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag vorgenommene Umformulierung zu einem Gegenstand führt, der sich hinsichtlich seiner Merkmale von den Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in irgend einer Maßgabe unterscheiden könnte, ist dem Senat nicht ersichtlich. Die vorstehend zu Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dargelegten Gründe gelten in diesem Fall daher ebenfalls voll umfänglich.

Die Beschränkung des Patentbegehrens auf die Verwendung „zur Therapie und/oder Prophylaxe von durch Versprödung der Haare bedingtem Haarausfall, der mit einer erhöhten Fettproduktion der Kopfhaut assoziiert ist“ gemäß 2. Hilfsantrag kann gleichfalls zu keinem anderen Ergebnis führen. Wie vorstehend dargelegt,

bedurfte es für den Fachmann keine Überlegungen erfinderischer Art, zur Behandlung von Haarausfall, der mit erhöhter Fettproduktion der Kopfhaut assoziiert ist, eine Zusammensetzung in Betracht zu ziehen, die Phospholipide in der streitpatentgemäß genannten Konzentration enthält. Dies trifft entsprechend für den Verwendungszweck der in Rede stehenden Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 des 2. Hilfsantrages zu. In der Streitpatentschrift werden i. V. m. der dort genannten Versprödung der Haare keine Ausführungen zu deren unmittelbaren Ursache gemacht (vgl. S. 4/7 Absatz [0026]). Es wird in diesem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass die Anwendung der im Patentanspruch 1 genannten Zusammensetzung auch dazu führe, dass die Kämmbarkeit und die Geschmeidigkeit der Haare erhöht würden, was den durch Versprödung bedingten Haarausfall verringere. Diese Wirkung war für den Fachmann in Kenntnis des vorliegenden Standes der Technik aber gleichfalls von vornherein zu erwarten gewesen. Diesem war vor dem Anmeldetag nämlich ergänzend zur Druckschrift D13 aus dem Dokument D14 bekannt, dass Phospholipide nicht nur das Wachstum von Haaren fördern, sondern zugleich auch eine pflegende Wirkung besitzen. Demnach erhalten die Haare infolge der Anwendung einer Phospholipide enthaltenden Zusammensetzung nämlich ein weiches Aussehen (vgl. D14 Patentanspruch 1 i. V. m. Beschreibung S. 1 li./re. Sp. übergreifender Absatz sowie re. Sp. Abs. 3 und 4), woraus ersichtlich ist, dass auf diese Weise gleichzeitig zu einer Haarwuchsförderung einer Versprödung der Haare entgegengewirkt wird.

Auch hier kann das im Zusammenhang mit der französischen Patentschrift D14 vorgetragene Argument, eine hinreichende Wirkung für die Therapie von Haarausfall sei gemäß diesem Dokument nur für ein Mittel beschrieben, das zwingend ein Alkoholderivat der dort angegebenen Formel (1) neben Phosphatiden enthalte, zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen. Zum einen sind die Komponenten der streitpatentgemäß zur Verwendung vorgesehenen Zusammensetzung - wie bereits im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dargelegt - nicht ausschließlich auf eine Wirkstoffgruppe beschränkt. Zum anderen werden die Phospholipide in diesem Dokument stets als die für die beob-

achteten Wirkungen in erster Linie verantwortlichen Wirkstoffe beschrieben (vgl. S. 1 re. Sp. Abs. 3).

4. Da über den Antrag nur insgesamt entschieden werden kann, fallen mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 auch die jeweiligen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 gemäß Hauptantrag sowie 1. und 2. Hilfsantrag (vgl. BGH GRUR 1997,120 – „elektrisches Speicherheizgerät“).

Dr. Maksymiw

Dr. Proksch-Ledig

Dr. Gerster

Schell

Fa