



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 6/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. Mai 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 33 245

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Dr. Gerster sowie der Richter Schell und Dr. Jäger

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2009 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 - 16 vom 20. Mai 2014 sowie  
Beschreibung vom 20. Mai 2014

## **Gründe**

### **I**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 17. September 2009 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent mit der Bezeichnung

"Präbiotisch wirksame Pflanzenextrakte"

widerrufen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des in der Anhörung vom 17. September 2009 als Hauptantrag, 2. Änderung vorgelegten Anspruchs 13 gegenüber dem aus der Druckschrift

(11) DE 100 28 718 A1

bekanntem Stand der Technik nicht neu sei. Dies gelte auch für die nach den seinerzeit geltenden Hilfsanträgen beanspruchten kosmetischen Zusammensetzungen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, 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 gemäß einem der Ansprüche 13-16 zur Förderung des Wachstums Koagulase-negativer Staphylokokken.
4. Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten in kosmetischen topischen Hautbehandlungsmitteln gemäß einem der Ansprüche 13-16 zur Hemmung des Wachstums Koagulase-positiver Staphylokokken und/oder von *Propionibacterium acnes*.
8. Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten zur Herstellung topischer kosmetischer Zusammensetzungen gemäß einem der Ansprüche 13-16 zur präbiotischen Behandlung der Haut.
13. Kosmetische Zusammensetzung, enthaltend 0,1 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um ein topisches Hautbehandlungsmittel handelt und dass die Pflanzenextrakte der Mischung ausgewählt sind aus  
einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus den Nadeln von *Picea abies* bzw. *Picea excelsa*,  
einem Wasser/Ethanol-Extrakt aus den Nadeln von *Picea glauca*,  
einem Trockenextrakt aus den Samen von Guarana

einem Ginsengwurzelextrakt  
einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus White Nettle und  
einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus 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.

Die Patentinhaberin macht demgegenüber geltend, dass gemäß dem geltenden Anspruch 13 ganz bestimmte Extrakte ausgewählt worden seien, die der allgemeinen Offenbarung der (11) nicht zu entnehmen seien. Der auf eine kosmetische Zusammensetzung gerichtete Anspruch 13 sei damit neu. Weder (11) noch die weiteren Entgegenhaltungen

- (1) WO 01/17495 A1
- (2) WO 02/30387 A2
- (3) Ginsenoide (Koreanisches Ginseng Forschungsinstitut (1993))
- (4) Römpf Chemie Lexikon, Triterpen-Saponine
- (5) Antimikobial activities of saponin extracts from some indigenous plants of Turkey , DIALOG®File 144: Pascal No.: 96-0163266 (2008)
- (6) Nährstoffe von A – Z von nahem betrachtet, Saponine;  
<http://www.novamex.de/nnb/phytamine/saponine.html> 24.04.2008
- (7) Wikipedia, Guarana (24.04.2008)
- (8) DE 695 25 446 T2
- (9) US 6 264 930 B1
- (10) U. Abbasoglu, S Türköz, Int. J. Pharmacognosy (1995) 33, 4, 293 bis 296 (von der Patentinhaberin eingereicht)

legten dem Fachmann nahe, dass die beanspruchten Extrakte und deren Verwendung eine fördernde Wirkung auf Koagulase-negative Staphylokokken und eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Propionibacterium acnes haben.

Die Patentinhaberin beantragt,

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

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.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberin und macht geltend, dass der Anspruch 13 weiterhin von der Entgegenhaltung (11) neuheitsschädlich vorweggenommen sei, da der Anspruch 1 nicht nur Mischungen von verschiedenen Pflanzenextrakten sondern auch nur einen Extrakt als eine Mischung der betreffenden Pflanze mit seinem Extraktionsmittel umfasse. Die erfinderische Tätigkeit sei ebenfalls nicht gegeben, da die präbiotischen Eigenschaften den Pflanzenextrakten inhärent innewohnen und damit die gleiche Wirkung auch beim Stand der Technik gegeben sei. Die Anspruchsfassung weise auch einen Offenbarungsmangel auf, da im Streitpatent Gemische widersprüchlich angegeben seien.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

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

1. Die geltende Anspruchsfassung ist zulässig. Der Anspruch 13 basiert auf dem erteilten Anspruch 13 sowie den Abs. [0019, 0020, 0023, 0024, 0025, 0026 und

0027] der Streitpatentschrift und geht aus den ursprünglichen Ansprüchen 20, 21 und 23 i. V. m. den Abs. [0019, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028] der Erstunterlagen (A1-Schrift) hervor. Die Ansprüche 14 bis 16 entsprechen den erteilten Ansprüchen 14 bis 16, die auf die ursprünglichen Ansprüche 24 bis 26 zurückgehen. Die Ansprüche 1 bis 12 sind aus den erteilten Ansprüchen 1 bis 12 i. V. m. mit Abs. [0019, 0020, 0023, 0024, 0025, 0026 0027] der Streitpatentschrift ableitbar, die aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 19 i. V. m. Abs. [0019, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028] hervorgehen.

2. Es kann dahinstehen, ob der von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachte Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung überhaupt zulässig ist und unter die von der Einsprechenden im Einspruchschriftsatz vom 24. April 2008 genannten Einspruchsgründe gemäß § 21 Abs. 1. Nr. 1 i. V. m. §§ 3 und 4 PatG fällt. Denn der Offenbarungsmangel soll sich nach den Ausführungen der Einsprechenden aus widersprüchlichen Angaben im Streitpatent zu Mischungen von Pflanzenextrakten ergeben. Im erteilten Anspruch 13 werden kosmetische Zusammensetzungen beansprucht, die Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten enthalten. Dies bedeutet aber, dass bereits aus dem Anspruchswortlaut zweifelsfrei hervorgeht, dass **Mischungen von Pflanzenextrakten** – also Mischungen einer Mehrzahl von Pflanzenextrakten – in der Zusammensetzung enthalten sein sollen. Auch aus dem erteilten Streitpatent geht klar hervor, dass die beanspruchte Zusammensetzung eine Mehrzahl von Pflanzenextrakten enthält (vgl. Abs. [0010, 0013, 0014, 0015, 0016 und 0018]). Die von der Einsprechenden beanstandeten Ausführungen in den Abs. [0035, 0039 und 0040] der Streitpatentschrift, bei denen sich nur auf einen präbiotischen Pflanzenextrakt bezogen wird, sind im Kontext zu den Ausführungen in der erteilten und geltenden Anspruchsfassung in Verbindung mit den Absätzen [0010, 0013, 0014, 0015, 0016 und 0018] der erteilten und der geltenden Beschreibung zu sehen, worin festgelegt ist, dass nur Zusammensetzungen mit Mischungen von präbiotischen Pflanzenextrakten oder Verwendungen von Mischun-

gen von präbiotischen Pflanzenextrakten beansprucht werden. Ein Offenbarungsmangel ist daher nicht gegeben.

**3.** Die kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 13 und die Verwendungen gemäß den Ansprüchen 1, 4 und 8 sind neu.

Der Anspruch 13 betrifft eine kosmetische Zusammensetzung mit den Merkmalen:

1. Kosmetische Zusammensetzung, bei der es sich um
2. ein topisches Hautbehandlungsmittel handelt, enthaltend
3. 0,1 bis 20 Gew.-% Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten ausgewählt aus
4. einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus den Nadeln von *Picea abies* bzw. *Picea excelsa*,
5. einem Wasser/Ethanol-Extrakt aus den Nadeln von *Picea glauca*,
6. einem Trockenextrakt aus den Samen von Guarana
7. einem Ginsengwurzelextrakt
8. einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus White Nettle und
9. einem Wasser/Propylenglykol-Extrakt aus *Ribes nigrum*.

Aus keiner der Entgegenhaltungen ist ein topisches Hautbehandlungsmittel bekannt, das 0,1 bis 20 Gew.-% Mischungen von präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten der in den Merkmalen 4 bis 9 angegebenen Pflanzenextrakte enthält.

Dies gilt im Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden auch für die Druckschrift (11). Aus (11) sind kosmetische Stiftmassen bekannt, die bis zu 15 Gew.-% kosmetische- oder dermatologische Wirkstoffe enthalten können. Dabei können Pflanzenextrakte und deren Mischungen u. a. von Fichtennadeln, Ginseng und Schwarzen Johannisbeeren eingesetzt werden. Allgemein werden als Extraktionsmittel Wasser, niedere Alkohole (Ethanol) und mehrwertige Alkohole (Propylenglykol) und deren Mischungen angegeben. Wasser- und öllösliche Extrakte der

Blätter der Schwarzen Johannisbeere werden als antimikrobielle Wirkstoffe bezeichnet (Ansprüche 1, 21 und 22 i. V. m. Abs. [0040, 0042, 0054 und 0060]). Damit werden zwar in (11) kosmetische Zusammensetzungen mit Mischungen von Pflanzenextrakten in Mengen, die unter Merkmal 3 des Anspruchs 13 fallen, angegeben. Auch Mischungen von Pflanzenextrakten von Fichtennadeln (*Picea abies* oder *excelsa*), Ginseng und Schwarzen Johannisbeerblättern (*Ribes nigrum*) sind in (11) beschrieben, aber nicht Mischungen eines Wasser/Propylenglykol-Extrakts aus den Nadeln von *Picea abies* bzw. *Picea excelsa*, eines Ginsengwurzel-extrakts und/oder eines Wasser/Propylenglykol-Extrakts aus *Ribes nigrum* gemäß den Merkmalen 4, 7 und 9. Die allgemeinen Angaben zu den Extraktionsmitteln offenbaren nämlich nicht die speziellen Extrakte gemäß den Merkmalen 4 bis 9 des Anspruchs 1. Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist daher von (11) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Wie vorstehend unter Punkt 2 bereits ausgeführt, ist durch die Wortwahl des Anspruchs 13 in Zusammenschau mit der geltenden Beschreibung entgegen der Auffassung der Einsprechenden ausgeschlossen, dass ein einzelner Pflanzenextrakt mit seinem Extraktionsmittel als Mischung von präbiotischen Pflanzenextrakten unter den Gegenstand des Anspruchs 13 fällt.

Die weiteren im Einspruchsverfahren genannten Druckschriften können ebenfalls den Gegenstand des Anspruchs 13 nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen. Denn keine dieser Druckschriften offenbart eine kosmetische Zusammensetzung mit einer Mischung von Pflanzenextrakten gemäß den Merkmalen 4 bis 9 des Anspruchs 13 ((1) Extrakt von *Panax Ginseng* (Ansprüche 1, 7, 8, 9, 10, Beispiele), (2) Guaranaextrakt (S. 9, 2. Abs., Beispiel 2), (3) Ginsenoide aus *Panax Ginseng*, (4) Triterpen-Saponine in Zusammenhang mit Ginsenoiden, (5) bzw. (10) antimikrobielle Aktivitäten von Saponinextrakten gegen insbesondere *Staphylococcus aureus*, (6) Saponine in Heilpflanzen, Ginsenoide als eine Gruppe von Triterpenoid-Saponinen, (7) Guaranaextrakte, (8) Ginsengextrakte (Formulierungsbeispiele 2 und 42), (9) Ginsengextrakt (Beispiel 13))., Diese Druckschriften wurden in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr in Betracht gezogen.

Auch die nebengeordneten auf die Verwendung der Mischungen gemäß den Ansprüchen 13 bis 16 gerichteten Ansprüche 1, 4 und 8 sind bereits durch ihren jeweiligen Rückbezug auf den Anspruch 13 gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu.

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

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zu Grunde, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, 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, also präpräbiotisch wirken (vgl. Streitpatent Abs. [0005 und 0009]). Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des geltenden Anspruchs 13 gelöst. Zur Lösung der Aufgabe konnte der Fachmann, ein Kosmetikchemiker, Biologe oder Dermatologe mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Hautbehandlungsmitteln, von verschiedenen Pflanzenextrakten ausgehen, denen eine antimikrobielle Wirkung zugeschrieben wird, wie dem Ginsengextrakt (vgl. (9) Abstr. i. V. m. Beispiel 13) oder einem Extrakt aus Blättern der schwarzen Johannisbeere (vgl. (11) Abs. [0060]). Aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik erhält aber der Fachmann keine Anregung, die Aufgabe durch kosmetische Zusammensetzungen zur topischen Anwendung auf der Haut mit einer Mischung von Pflanzenextrakten nach den Merkmalen 4 bis 9 des geltenden Anspruchs 13 zu lösen. Der Einsprechenden ist zwar zuzustimmen, dass den Pflanzenextrakten gemäß den Merkmalen 4 bis 9 des Anspruchs 13 jeweils die präbiotische Wirkung im Sinne des Streitpatent bereits innewohnt. Der Stand der Technik liefert aber keinen Hinweis darauf, sich diese im Stand der Technik nicht beschriebene Eigenschaft zunutze zu machen, und eine kosmetische Zusammensetzung zur topischen Anwendung bereitzustellen, die Mischungen der speziellen präbiotischen Pflanzenextrakte gemäß den Merkmalen 4 bis 9 enthält.

Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist daher vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

5. Die Aufgabe wird des Weiteren durch die auf den Anspruch 13 rückbezogenen Gegenstände der nebengeordneten Verwendungsansprüche 1, 4 und 8 gelöst. Die Patentfähigkeit der Verwendung von Mischungen von auf der Haut präbiotisch wirksamen Pflanzenextrakten in topischen Hautbehandlungsmitteln gemäß Anspruch 13 zur Förderung des Wachstums Koagulase-negativer Staphylokokken gemäß Anspruch 1, bzw. zur Hemmung des Wachstums Koagulase-positiver Staphylokokken und/oder Propionibakterium acnes 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. Darüber hinaus konnte die Patentinhaberin bereits durch eine im Verlauf des Prüfungsverfahrens am 17. September 2004 eingereichte Probandenstudie, bei der drei verschiedene Hautpflegeprodukte mit einem Gemisch von Epica und Ginsengextrakt getestet wurden, belegen, dass durch die Anwendung von Mischungen von präbiotischen Pflanzenextrakten im Verlauf von 21 Tagen das Verhältnis von Koagulase-negativen Staphylokokken zu Propionibakterium acnes deutlich zunimmt. Es wird somit sowohl das Wachstum der Koagulase-negativer Staphylokokken entsprechend Anspruch 1 gefördert als auch das Wachstum von Propionibakterium acnes entsprechend Anspruch 4 gehemmt.

Die Gegenstände der nebengeordneten Verwendungsansprüche 1, 4 und 8 sind daher ebenfalls nicht nahegelegt.

6. Die geltenden Ansprüche 1, 4, 8 und 13 haben somit Bestand. Die auf diese Ansprüche rückbezogenen Ansprüche 2, 3, 5 bis 7, 9 bis 12 und 14 bis 16 betreffen besondere Ausführungsformen der Verwendungen und der kosmetischen Zusammensetzung und sind mit diesen rechtsbeständig.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Maksimyw

Gerster

Schell

Jäger

Bb