



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 38/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
20. März 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 195 49 651.5- 41**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Die Sache wird auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. der Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 3 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 21. April 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 195 49 651.5-41 mit der Bezeichnung

„Aufbaustoff“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des geltenden Patentanspruches 1 sei an keiner Stelle der ursprünglich eingereichten Unterlagen sowie der den Anmeldeunterlagen zugrunde liegenden Stammanmeldung beschrieben. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 sei im Hinblick auf die Entgegenhaltung

- (1) H. O. Gravert „Die Milch: Erzeugnisse, Gewinnung, Qualität“  
1983, Eugen Ulmer GmbH & Co., S. 110, 122

zudem weder neu noch erfinderisch, weil der Verzehr von Milchmischgetränken vom Stand der Technik vorweggenommen sei und die Einstellung eines bestimmten Fettgehaltes von geronnenen Milchprodukten bzw. Milchmischerzeugnissen zur gängigen Praxis des Molkereifachmannes gehöre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein Patentbegehren gemäß Hauptantrag auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 10 und gemäß Hilfsantrag 1 gemäß den Patentansprüchen 1 bis 9 jeweils vom 25. Januar 2000 und gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 5 bzw. 1 bis 4 weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

„Aufbaustoff bestehend aus Produkten geronnener Milch zum Aufbau des menschlichen Körpers, wobei der Aufbaustoff Molke und Gemüse- und/oder Obstsaft aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufbaustoff Quark und/oder Schlagrahm enthält.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet folgendermaßen:

„Verwendung von Gemüse- und/oder Obstsaften, von Rahmquark und Schlagrahm zur Ernährung des menschlichen Körpers, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine wöchentliche Ration umfasst in Höhe von

- 10 Liter Gemüse- und/oder Obstsäften,
- 3,0 kg Rahmquark und
- 2,5 Liter Schlagrahm.“

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 insofern, als er zusätzlich die Maßgabe „wobei die wöchentliche Ration als alleiniges Lebensmittel verwendet wird“ enthält.

Die sich den Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag bzw. gemäß Hilfsantrag 1 anschließenden Patentansprüche 2 bis 10 bzw. 2 bis 9 sind auf Weiterbildungen des jeweils beanspruchten Aufbaustoffes und im Falle des Hauptantrages zusätzlich auf dessen Verwendung im Kurbetrieb gerichtet. Die den Patentansprüchen 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 5 bzw. 2 bis 4 sind auf Weiterbildungen der mit diesen Patentansprüchen jeweils beanspruchten Verwendung gerichtet. Zum Wortlaut der jeweiligen weiteren Patentansprüche der gestellten Anträge wird auf die Akte verwiesen.

Im Zusammenhang mit dem gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 beanspruchten Aufbaustoff macht der Patentanmelder im Wesentlichen geltend, dass dieser nicht nur neu und erfinderisch sei, sondern so wie er im jeweiligen Patentanspruch 1 angegeben werde auch den ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Unterlagen unmittelbar entnommen werden könne. In diesem Zusammenhang verweist er insbesondere auf die Seiten 6, 13 und 16 der im Beschwerdeverfahren eingereichten Kopie der ursprünglich eingereichten und beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. November 1995 eingegangenen Unterlagen. Die Patentfähigkeit der mit den Hilfsanträgen 2 und 3 beanspruchten Verwendung sei gegeben, weil keine der im Verfahren befindlichen Entgegnungen eine derart spezielle Diät beschreibe und der Fachmann durch keines dieser Dokumente angeregt werde,

die in den Patentansprüchen 1 jeweils genannten, z. T. hoch kalorischen Komponenten vorzusehen, um sich damit ausschließlich zu ernähren.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 10 vom 25. Januar 2000 (Hauptantrag),

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 vom 25. Januar 2000 (Hilfsantrag 1),

weiter hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. der Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 3, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 20. März 2007.

In einem Zwischenbescheid war der Anmelder von Seiten des Senates noch auf die Entgegenhaltungen

- (2) M. Hofmann und H. Lydtin, „Bayerisches Kochbuch“ 1981, Birken-Verlag GmbH München, S. 523 bis 525
- (3) J. Schormüller „Handbuch der Lebensmittelchemie“ Band III/1. Teil, 1968, Springer-Verlag Berlin, S. 865 bis 868
- (4) Derwent 97-513173/48

hingewiesen worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie hat jedoch nur im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 insofern Erfolg, als diese zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen werden.

### **Zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1**

Der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 müssen scheitern, weil ein Aufbaustoff, wie er in den jeweiligen Patentansprüchen 1 angegeben wird, so aus den am Anmeldetag der Stammanmeldung eingegangenen Unterlagen nicht herleitbar ist.

Die vom Anmelder zum Nachweis der ursprünglichen Offenbarung zitierten Textstellen enthalten keine Angaben dahingehend, dass die dort genannten Lebensmittel Gemüse- und/oder Obstsäfte, Rahmquark und Schlagrahm in Form einer diese enthaltenden Zusammensetzung vorgesehen sind. Vielmehr wird in der einzigen, alle drei Komponenten gleichzeitig nennenden Stelle der Beschreibung lediglich deren jeweiliger wöchentlicher Konsum durch den Anmelder angegeben (vgl. S. 16 gemäß Nummerierung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Kopien der Anmeldeunterlagen (Amtsakte der Stammanmeldung 195 46 147 Bl. 18) Z. 13 bis 24). Der Verweis des Anmelders auf den diesem Zitat folgenden Absatz (vgl. S. 17 gemäß Nummerierung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Kopien der Anmeldeunterlagen (o. g. Amtsakte Bl. 19) Abs. 1), in dem die Mengen, die der Anmelder von diesen Lebensmitteln täglich zu sich nimmt, genannt werden, kann zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen. Als Hinweis auf ein Erzeugnis, wie es mit einem Aufbaustoff gemäß den jeweiligen Patentansprüchen 1 beansprucht wird, können diese Ausführungen gleichfalls nicht gelesen werden. Wird doch auch mit ihnen lediglich die Verzehrmenge der

einzelnen, in Rede stehenden Lebensmittel innerhalb eines bestimmten Zeitraumes beschrieben.

Damit kann wegen mangelnder ursprünglicher Offenbarung weder der Hauptantrag noch der Hilfsantrag 1 zum Erfolg führen. Die sich diesen jeweils anschließenden Patentansprüche 2 bis 10 bzw. 2 bis 9 teilen das Schicksal der jeweiligen Hauptansprüche (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

### **Zu den Hilfsanträgen 2 und 3**

1. Die ursprüngliche Offenbarung des mit diesen Hilfsanträgen geänderten Patentbegehrens ist anzuerkennen.

Der Patentanspruch 1 sowie die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 5 bzw. 2 bis 4 gemäß den jeweiligen Hilfsanträgen basieren auf den Angaben auf S. 16, laut Nummerierung der ursprünglichen, am 15. November 1995 eingereichten und im Beschwerdeverfahren als Kopien vorgelegten Anmeldeunterlagen (o. g. Amtsakte Bl. 18) Z. 13 bis 24 und S. 17 laut Nummerierung der ursprünglichen, am 15. November 1995 eingereichten und im Beschwerdeverfahren als Kopien vorgelegten Anmeldeunterlagen (o. g. Amtsakte Bl. 19) Z. 3 bis 11.

Gleichwohl ist die beantragte Erteilung des nachgesuchten Patents nicht möglich.

2. Das Patentbegehren hat nämlich im Beschwerdeverfahren eine wesentliche Änderung erfahren und kann damit nicht als vom Deutschen Patent- und Markenamt als ausreichend geprüft angesehen werden. Betraf das ursprüngliche Patentbegehren ein Erzeugnis, das zwingend die Bestandteile Gemüse- und/oder Obstsaft, Molke, Rahmquark und/oder Schlagrahm enthielt, wird nunmehr die Verwendung einer jeweils für eine Woche genau definierten Menge an Gemüse- und/oder Obstsaften, Rahmquark und Schlagrahm zur Ernährung des menschlichen Körpers beansprucht. Mit den mit diesen Hilfsanträgen vorgelegten Patent-

ansprüchen hat sich der Sachverhalt daher auch insofern verändert, als nunmehr Molke als weitere Komponente nicht mehr benannt wird, während diese in der ursprünglich beanspruchten Zusammensetzung einen wesentlichen Bestandteil darstellte. Gegenstände, wie sie mit diesen Hilfsanträgen beansprucht werden und im eigentlichen Sinne Ernährungspläne darstellen, haben im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aber noch keine Rolle gespielt. Die bisher ins Verfahren eingeführten Druckschriften betreffen vielmehr nur die einzelnen Lebensmittel an sich sowie daraus hergestellte Zubereitungen, weshalb auf deren Grundlage keine abschließende Beurteilung des Vorbringens des Anmelders möglich ist.

Da – wie aus dem Inhalt der Akten ersichtlich – die Verwendung der in Rede stehenden Lebensmittel insbesondere auch als ausschließliche Komponenten eines Ernährungsplanes bisher nicht Gegenstand des Patentbegehrens war, wird die für die Prüfung von Lebensmitteln und ihrer Behandlung zuständige Prüfungsstelle für Klasse A 23 zunächst den für die Beurteilung der Patentfähigkeit der nunmehr beanspruchten Verwendung relevanten Stand der Technik zu ermitteln haben. In diesem Zusammenhang werden insbesondere auch alternative Ernährungsweisen bzw. Kostformen sowie sogenannte Außenseiterdiäten, wie sie z. B. einseitige Diäten wie die Saftdiät oder Quarkdiät darstellen, zu berücksichtigen sein.

Zwar ist der Beschwerdesenat gehalten, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 87 Abs. 1 Satz 1 PatG) und daher befugt, eigene Ermittlungen anzustellen, doch ist hierfür in erster Linie das Deutsche Patent- und Markenamt berufen, das mit den geeigneten Mitteln zur Recherche ausgestattet ist. Der Senat hat daher davon abgesehen, selbst weitere Ermittlungen anzustellen.



Bei dieser Sachlage war die Sache ohne eigene Sachentscheidung gemäß PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (vgl. Schulte PatG 7. Aufl. § 79 Rdn. 14, 15, 19 bis 21 und 26).

gez.

Unterschriften