



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 23/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 019 990.7**

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 18. Juni 2019 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Dipl.-Chem. Münzberg als Vorsitzende, der Richter Schell und Dr. Dipl.-Chem. Jäger, sowie der Richterin Dr. Dipl.-Chem. Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2015 wird aufgehoben.
2. Das Patent 10 2008 019 990 mit der Bezeichnung

„Tiernahrung“

wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 4 vom 17. Juni 2019 und Beschreibung Seiten 1 bis 5 vom 15. Januar 2016 sowie Beschreibung Seite 6 vom 17. Juni 2019.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Beschluss vom 9. Juli 2015 hat die Prüfungsstelle für A 23 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung 10 2008 019 990.7 mit der Bezeichnung

„Tiernahrung“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist im Wesentlichen damit begründet, dass sich eine Tiernahrung für Hunde oder Katzen, wie im jeweiligen Anspruch 1 des Haupt- bzw. Hilfsantrags beschrieben, ausgehend von der Druckschrift

(5) WO 2007/133721 A2

unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns in naheliegender Weise ergebe. Darüber hinaus seien die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 5, 6 und 7 nicht neu, da den Druckschriften

(1) DE 31 30 895 C2,

(2) EP 1 175 901 A1,

(3) DE 20 2006 012 583 U1

und (5) jeweils ein Tierfutter zu entnehmen sei, welches neben anderen Bestandteilen auch Granatapfelbestandteile enthalte.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein Patentbegehren auf Grundlage der Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag vom 17. Juni 2019 sowie Hilfsantrag vom 15. Januar 2016 weiterverfolgt. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

„1. Tiernahrung für Hunde und Katzen, die auf der Grundlage pflanzlicher Bestandteile als Mischfutter hergestellt ist, wobei die Tiernahrung einen Zusatz aus einem Bestandteil von Granatapfel enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiernahrung als Bestandteil von Granatapfel ein Granatapfelkernmehl aufweist, und dass das Granatapfelkernmehl einen Anteil von 0,01 bis 20 Gewichtsprozent an der Gesamtmasse der Tiernahrung hat.“

Die Anmelderin macht geltend, dass die Gegenstände der nunmehr geltenden Patentansprüche 1 bis 4 neu seien und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Sie trägt vor, dass die Zurückweisung auf einer unzutreffenden Auslegung der Druckschrift (5) basiere. Die Lehre der Entgegenhaltung (5) beziehe sich auf die Herstellung eines Futtermittels, dass ein aus einer Frucht extrahiertes,

lipophiles Antioxidans enthalte. Die Verwendung von Granatapfelkernmehl als Zusatzfuttermittel werde hingegen in (5) mit keinem Wort angesprochen. Die (5) greife vielmehr auf die bspw. aus der Druckschrift (1) bekannte Technik der Extraktion von Samen zur Erzeugung von Fluid- oder Trockenextrakten zurück. Auch aus den weiteren im Prüfungsverfahren ermittelten Druckschriften sei die Verwendung von Granatapfelkernmehl für Tierfutter nicht bekannt gewesen.

Die erfindungsgemäße Beimischung von Granatapfelkernmehl biete den Vorteil, dass auf einen zusätzlichen Extraktionsprozess verzichtet werden könne und somit die in den Kernen enthaltenen natürlichen Polyphenole in Bioqualität dargebracht werden könnten, ohne dass Reste von Extraktionsmitteln befürchtet werden müssten. Zudem zeichne sich die Tiernahrung durch die Verwendung von Granatapfel in Form von Mehl durch eine lange Haltbarkeit aus.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle vom 9. Juli 2015 aufzuheben,

das Patent auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 4 vom 17. Juni 2019 und der Beschreibung Seiten 1 bis 5 vom 15. Januar 2016 sowie der Beschreibung Seite 6 vom 17. Juni 2019 gemäß Hauptantrag zu erteilen,

hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 und 2 sowie den Beschreibungsseiten 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag vom 15. Januar 2016 zu erteilen,

weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere dem Wortlaut der weiteren Ansprüche gemäß Hauptantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig (§ 73 PatG) und auch in der Sache erfolgreich.

1. Bezüglich der ursprünglichen Offenbarung der in den geltenden Ansprüchen 1 bis 4 gemäß Hauptantrag genannten Merkmale bestehen keine Bedenken. Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 stammen aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3 sowie der ursprünglich eingereichten Beschreibung, Seite 2, Zeilen 31 bis 34, Seite 3, Zeilen 25 bis 33 und Seite 4, Zeilen 1 bis 4 sowie Zeilen 10 bis 12. Die geltenden Ansprüche 2 bis 4 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4.

2. Die Tiernahrung für Hunde oder Katzen gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag ist neu.

In der Druckschrift (1) wird ein Zusatzfuttermittel aus einem Granatapfelsamen-Extrakt beschrieben (vgl. (1) Patentanspruch 1). Die Herstellung des Extrakts erfolgt über eine Extraktion der Granatapfelsamen. Dabei werden die Samen in geeigneten organischen Lösungsmitteln extrahiert, um daraus Fluid-Extrakte, Spissum-Extrakte oder Trockenextrakte zu gewinnen (vgl. (1) Sp. 2 Z. 3 bis 13). Damit offenbart die (1) aber keine Tiernahrung mit Granatapfelkernmehl.

Auch bei dem Dokument (2) handelt es sich nicht um neuheitsschädlichen Stand der Technik, da das in (2) genannte Tierfutter Granatapfelsamenöl enthält (vgl. (2) Patentansprüche 6, 7 und 12). Somit unterscheidet sich das Tierfutter nach Patentanspruch 1 von der Lehre der (2) darin, dass es Granatapfelkernmehl aufweist.

Die Entgegenhaltung (3) nennt ein mit Ergänzungsmitteln angereichertes Tierfutterprodukt aus getrockneten Gewebeteilen. Die Ergänzungsmittel werden in Form einer Lösung auf die Gewebeteile aufgebracht, welche im Anschluss getrocknet werden. Als pflanzliches Ergänzungsmittel kann u.a. Granatapfel verwendet werden (vgl. (3) Patentansprüche 1 und 10). Die Druckschrift offenbart aber nicht, dass die Gewebeteile mit Granatapfelkernmehl angereichert werden. Demzufolge erweist sich das Tierfutter gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag ebenfalls neu gegenüber der Lehre der Druckschrift (3).

Schließlich offenbart auch das Dokument (5) keine Tiernahrung mit Granatapfelkernmehl, da in dem Futter gemäß (5) ein Granatapfel-Extrakt eingesetzt wird (vgl. (5) Patentansprüche 1 und 15).

Unter einem Extrakt wird gemäß der Lehre der (5) ein Auszug aus Bestandteilen des Granatapfels, wie bspw. der inneren oder äußeren Schale bzw. den Samen verstanden, der durch gebräuchliche Verfahren des Standes der Technik erhalten wird. Er kann sowohl in fester wie auch flüssiger Form vorliegen. Übliche, dem Fachmann bekannte Extraktionsverfahren werden mit organischen, wässrigen oder überkritischen Lösungsmitteln durchgeführt, die dazu dienen, Stoffe aus dem ursprünglichen Gemenge herauszulösen, um so einen Extrakt zu gewinnen (vgl. gutachterlich Römpf Lexikon Chemie 10. Aufl. 1997, Georg Thieme Verlag Stuttgart, Stichworte „Extrakte“ und „Extraktion“). Im Ergebnis handelt es sich somit bei einer Extraktion um ein Trennverfahren. Demgemäß wird in (5) in einer Ausführungsform der Granatapfelextrakt dadurch gewonnen, dass die Granatapfelbestandteile zunächst mit Wasser verdünnt und dann zerkleinert, gequetscht oder extensiv verwirbelt („extensive vortexing“) werden. Im Anschluss werden von der überstehenden Flüssigkeit die unlöslichen Bestandteile abgetrennt. Um die feste Form des Extraktes zu gewinnen, wird die gewonnene Flüssigkeit einer Lyophilisierung unterzogen. In einer alternativen Ausführungsform können die Bestandteile des Granatapfels direkt zu der festen Form des Extrakts verarbeitet werden (vgl. (5) S. 7/8 übergr. Abs.). Diese Vorgehensweise bedeutet für den

Fachmann aber nicht, dass unter dem Extrakt der (5) auch ein Granatapfelkernmehl zu verstehen ist. Um einem Extrakt zu gewinnen, bedarf es vielmehr eines Trennverfahrens, mit dem Bestandteile aus einer Mischung bzw. aus einem pflanzlichen Material abgetrennt werden. Eine bloße Zerkleinerung von Granatapfelkernen, die zu einem Mehl führt, stellt für den Fachmann aber kein Trennverfahren dar. Er entnimmt der betreffenden Passage der Druckschrift (5) vielmehr, dass die genannten Bestandteile des Granatapfels direkt der extrahierenden Verarbeitung unterzogen werden. Im Übrigen finden sich in dem Dokument (5) auch keine weiteren Informationen dazu, dass ein Extrakt mit zu Mehl zerkleinerten Pflanzenteilen gleich gesetzt wird. Es wird in der Schrift vielmehr durchgängig von der Verwendung von pflanzlichen Extrakten gesprochen, die eine natürliche Matrix für Metallprotease-Inhibitoren darstellen, welche insbesondere Polyphenole sind (vgl. (5) Patentansprüche 7, 10 und 12, S. 3 2. vollst. Abs., 1. Satz, S. 4 vorletz. Abs., S. 7 vorletz. Abs. letzt. Satz). Die Lehre der (5) betrifft somit die Anreicherung der Metallprotease-Inhibitoren in den Extrakten und nicht den bloßen Zusatz von pflanzlichen Bestandteilen in Tiernahrung. Demzufolge versteht der Fachmann unter der alternativen Form des Granatapfelextrakts jedenfalls kein Granatapfelkernmehl.

**3.** Die in Anspruch 1 des Hauptantrags beschriebene Tiernahrung beruht zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Anmeldung führt einleitend aus, dass bereits Tiernahrung für Hunde und Katzen angeboten werde, die auf der Grundlage von pflanzlichen Bestandteilen hergestellt sei. Durch Hinzufügen der pflanzlichen Bestandteile solle die Vitalität und Gesundheit des Tieres erhalten werden, dessen Lebenserwartung verlängert und das Erscheinungsbild und der Allgemeinzustand des Tieres verbessert werden. Die Möglichkeiten zur Hinzufügung pflanzlicher Bestandteile zu Tierfutter für fleischfressende Tiere seien jedoch begrenzt (vgl. urspr. einger. Beschreibung S. 1, Z. 6 bis S. 2 Z. 8).

Ausgehend davon liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde eine Tiernahrung für Hunde und Katzen zur Verfügung zu stellen, mit der sich der Allgemeinzustand des Tieres und dessen Erscheinungsbild verbessern lassen (vgl. urspr. einger. Beschreibung S. 2, Z. 10 bis 13).

Die Aufgabe wird durch eine Tiernahrung des Anspruch 1 nach Hauptantrag mit folgenden Merkmalen gelöst:

1. Tiernahrung für Hunde und Katzen,
2. die auf der Grundlage pflanzlicher Bestandteile als Mischfutter hergestellt ist, wobei
3. die Tiernahrung einen Zusatz aus Granatapfelkernmehl aufweist,
4. welches einen Anteil von 0,01 bis 20 Gewichtsprozent an der Gesamtmasse der Tiernahrung ausmacht.

Bei dem vorliegenden Fachmann handelt es sich um einen Lebensmitteltechnologen, der über eine einschlägige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Tierfutterherstellung verfügt.

**3.1** Erfindungswesentlich ist an der Tiernahrung für Hunde und Katzen nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag das im Merkmal 3 angegebene Granatapfelkernmehl. Für einen derartigen pflanzlichen Zusatz findet sich in keiner der genannten Dokumente (1) bis (5) ein Hinweis.

Einen möglichen Ausgangspunkt zur Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe stellt die Druckschrift (5) dar, aus der dem Fachmann eine Tiernahrung für Hunde und Katzen bekannt ist, die sich zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen eignet und somit zur Verbesserung des Allgemeinzustands des Tieres beiträgt. Die Tiernahrung ist mit Metallprotease-Inhibitoren in Form eines polyphenolhaltigen pflanzlichen Extrakts und IL-Inhibitoren in Form von Hagebutten angereichert. Der pflanzliche Extrakt kann aus der Gruppe von Granatapfel-Extrakt, Grüner Tee-

Extrakt, Rosmarin-Extrakt, Quercetin, Amla-Extrakt und Kakadu-Konzentrat ausgewählt werden kann (vgl. Patentansprüche 1, 7, 10, 11, 14 und 15, S. 3 2. vollst. Abs., S. 4 vorletz. Abs., S. 7 letzt. Abs. bis S. 9 3. Abs.). Der Granatapfel-Extrakt wird durch Extraktion von Bestandteilen des Granatapfels, wie der inneren oder äußeren Schale bzw. den Samen gewonnen (vgl. (5) S. 7/8, Abs. „*Pomegranate Extract*“ und Ausführungen zu (5) in Abs. II. 2). Hinweise auf die direkte Verwendung der Samen in Form eines Mehls lassen sich jedoch der Druckschrift (5) nicht entnehmen.

**3.2** Anregungen, die eine anmeldungsgemäße Tiernahrung mit Granatapfelmehl nahelegen, erhält der Fachmann auch nicht in einer Zusammenschau mit einer der Druckschriften (1) bis (4).

Aus den Entgegenhaltungen (1) und (2) sind Zusatzfuttermittel aus pflanzlichen Extrakten bekannt, die u.a. aus Granatapfelsamen gewonnen werden (vgl. (1) Patentansprüche 1 und 2, Sp. 2 Z. 3 bis 13; vgl. (2) Patentansprüche 6 und 12). Somit lehren die Schriften (1) und (2), wie auch schon das Dokument (5), die Verwendung von Extrakten von Granatapfelbestandteilen und geben damit dem Fachmann keinen Anlass dazu, anstelle eines Granatapfelextrakts ein Granatapfelkernmehl in Betracht zu ziehen, um zu einem Tierfutter nach Anspruch 1 zu gelangen.

Das Dokument (3) betrifft ein Tierfutter in Form eines Kauartikels aus getrockneten Gewebeteilen, das mit Ergänzungsmitteln angereichert ist, um dessen Nährwert zu erhöhen. Das Ergänzungsmittel wird in Form einer Lösung auf die Gewebeteile aufgebracht, welche im Anschluss getrocknet werden. Eine solche Lösung kann u.a. als pflanzliches Material Granatapfel enthalten (vgl. (3) Patentansprüche 1, 2 und 10, S. 2 [0001], [0012]). In dem Dokument (3) wird aber nicht angegeben, welche Bestandteile des Granatapfels und in welcher Form diese für die Lösung verwendet werden. Demzufolge kann auch die Lehre der (3) kein Granatapfelkernmehl als Zusatzfuttermittel in das Blickfeld des Fachmanns rücken.

Die Druckschrift (4) beschreibt die Herstellung eines Granatapfelsaftpulvers aus einem Granatapfelsaft, welcher nahezu Glucose und Fructose frei ist. Das Pulver wird als Zusatzstoff für Tiernahrung verwendet, da es sich aufgrund der enthaltenen Östrogen-Analoga positiv auf die Gesundheit auswirkt (vgl. (4) Patentansprüche 1, 4 und 15, S. 2 [0037]). Hinweise auf die Verwendung von Granatapfelkernen lassen sich der Entgegenhaltung nicht entnehmen. Mithin wird der Fachmann durch diese Lehre nicht dazu angeregt, den Granatapfelextrakt gemäß (5) durch ein Granatapfelkernmehl zu ersetzen.

4. Die übrigen dem Senat vorliegenden Entgegenhaltungen gehen nicht über den Inhalt der zuvor erörterten Druckschriften hinaus und sind daher ebenfalls nicht in der Lage die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der im geltenden Anspruch 1 genannten Tiernahrung in Frage zu stellen.

5. Mit Anspruch 1 sind auch die besonderen Ausführungsformen der anmeldungsgemäßen Tiernahrung gemäß den Ansprüchen 2 bis 4 nach Hauptantrag gewährbar.

6. Da dem Hauptantrag des Beschwerdeführers entsprochen werden konnte, hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht als erforderlich erachtet. Die Entscheidung konnte daher im schriftlichen Verfahren ergehen.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Dr. Münzberg

Schell

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fa