



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 9/13

Verkündet am
8. Juli 2014

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 036 451.7

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richter Dr. Gerster und Schell sowie der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 23 L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2012 wird aufgehoben.
2. Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 8. Juli 2014 und Beschreibungsseiten 2 und 3 vom 8. Juli 2014, sowie Beschreibungsseiten 4 bis 11 gemäß Offenlegungsschrift.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2012 hat die Prüfungsstelle für A 23 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Zusammensetzung und ihre Verwendung zur Reduzierung von Körpergewicht und/oder zur Verbesserung der Ausdauer bei und Regeneration nach der Ausübung einer körperlichen Tätigkeit“

zurückgewiesen.

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Zusammensetzung nach dem seinerzeit geltenden Patentanspruch 1, nicht so deutlich angegeben sei, dass der Fachmann eindeutig feststellen könne, was unter Schutz gestellt sein solle. Die Dosierungsangabe „pro Tag 300 bis 1300 mg an Komponente a) und 100 bis 600 mg an Komponente b)“ der Zusammensetzung gemäß

Patentanspruch 1 sei mehrdeutig und verletzte damit das Gebot der Rechtssicherheit. Die Mehrdeutigkeit bestehe darin, dass die Einnahme der Zusammensetzung einmal oder mehrmals täglich erfolgen könne, damit auch solche Formulierungen denkbar wären, die die Komponenten a) und b) in einer Menge enthielten, die unter der minimalen Tagesdosierung lägen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 8 und einer hieran angepassten Beschreibung weiterverfolgt. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 7 und 8 lauten:

„1. Zusammensetzung, enthaltend

- a) einen Extrakt einer Mischung aus Blutorangen, Orangen, Bitterorangen und Grapefruits,
- b) einen Extrakt aus grünem Kaffee,
dadurch gekennzeichnet, dass sie pro Tag
 - 300 bis 1300 mg Komponente a) und
 - 100 bis 600 mg Komponente b) enthält,wobei die Komponente b) einen Gesamtgehalt an Polyphenolen von 50–55 %, einen Gesamtgehalt an Chlorogensäure (t-CGA) von 45-50%, einen Gehalt an 5-Coffeoylchinasäure (5-CQA) von 10–15 %, Coffein von 0 bis 2 % und ein Verhältnis von 5-CQA/t-CGA von 0,2 bis 0,3 aufweist.

7. Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Reduzierung von Körpergewicht und/oder zur Verbesserung von Ausdauer bei und Regeneration nach der Ausübung einer körperlichen Tätigkeit.

8. Kit-of-parts, umfassend getrennt voneinander

- A) eine Zusammensetzung, die Komponente a) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 enthält, und

B) eine Zusammensetzung, die Komponente b) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 enthält.“

Zum Wortlaut der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Zur Begründung seiner Beschwerde hat der Anmelder im Wesentlichen vortragen, dass der Zweck des Klarheitserfordernisses darin bestehe, dass Dritte anhand des Anspruchswortlauts wüssten, wie weit der Schutzbereich des Patents reiche. Unter den Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 seien zwei Formulierungsvarianten der Zusammensetzung zu subsumieren. Die erste Variante stelle ein Mischpräparat dar, bei dem die Komponenten a) und b) der Zusammensetzung zusammen vorlägen, während bei der zweiten Variante, dem „Kids-of-parts“, die Komponenten a) und b) getrennt voneinander formuliert seien. Die jeweiligen Mengen der Inhaltsstoffe für die entsprechenden Formulierungen seien unter Einhaltung der minimalen bzw. maximalen Tagesdosis durch einfache Berechnung zu ermitteln. Damit sei sowohl für die Mischpräparate, wie auch für die „Kids-of-part“ Präparate klar, welcher jeweilige Gegenstand von Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt werde.

Hinsichtlich der Dokumente

- (5) C. Dallas et al., „Lipolytic effect of a polyphenolic citrus dry extract of red orange, grapefruit, orange (SINETROL) in human body fat adipocytes. Mechanism of action by inhibition of cAMP-phosphodiesterase (PDE)“, *Phytomedicine*, Vol. 15, 2008, S. 783-792.
- (7) K. Nardon et al., „Green coffee extract Svetol® can manage weight: a review“, *AgroFOOD industry hi-tech*, Vol. 18, 2007, Nr. 5 (Supplement), S. 37-39.

trug der Anmelder vor, dass die Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 durch die Zusammenschau der Entgegenhaltungen (5) und (7) nicht nahe gelegt sei.

Bei den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften handelt es sich um

- (1) OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.: Thermo Stim, 60 Kaps. URL:<http://www.andro-shop.com/Diaetprodukte/Fat-Bumer/Olimp-Thermo-Stim-60-Kaps.html>, archiviert in <http://www.archive.org> am 23.05.2009 [abgerufen am 10.01.2011]
- (2) PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A.: Hellburner, 120 Kapseln à 1000 mg. URL: <http://www.peak.ag/catalog/hellburner-Analyse-a-438.html> [aufgenommen am 01.06.2010, abgerufen am 18.01.2011]
- (3) WO 2009/066303 A2
- (4) R.B. Saper et al., "Common Dietary Supplements for Weight Loss", Am. Fam. Physican, Vol. 70, 2004, Nr. 9, S. 1731 – 1738.
- (6) E.Thom, "The Effect of Chlorogenic Acid Enriched Coffee on Glucose Absorption in Healthy Volunteers and its Effect on Body Mass when used Long-Term in Overweight and Obese People", J. Int. Med. Res., Vol. 35, 2007, Nr. 6, S. 900-908.
- (8) EP 1 674 106 A1
- (9) US 2010 / 0 166 851 A1
- (10) DE 20 2008 016 372 U1
- (11) DE 102 06 995 A1.

Der Anmelder stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 23 L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2012 aufzuheben und das Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 vom 8. Juli 2014 und Beschreibungsseiten 2 und 3 vom

8. Juli 2014 sowie Beschreibungsseiten 4 bis 11 gemäß Offenlegungsschrift zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 6 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Patents auf der Grundlage der geltenden Unterlagen.

1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1, 2 und 8 und Seite 5, 3. Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung zurück. Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 6 und die nebengeordneten Patentansprüche 7 und 8 entsprechen den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 3 bis 7, 9 und 10.
2. Der geltende Patentanspruch 1 erfüllt die Erfordernisse von § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Der § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG legt die Patentansprüche als denjenigen Teil der Anmeldung fest, welcher den Schutzbereich definiert. Aus dieser Vorschrift kann aber nicht abgeleitet werden, dass Patentansprüche aus sich heraus klar sein müssten. Auch kann darauf nicht eine Zurückweisung gegründet werden, nach der es einem Patentanspruch an der erforderlichen Klarheit mangle. Der Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ ist im Patentgesetz nicht vorgesehen (vgl. BPatG, 15 W (pat) 33/08, Beschluss vom 16.

Dezember 2013; BPatG, 20 W (pat) 71/04, Beschluss vom 15. April 2009; BPatG, 20 W (pat) 17/05, Beschluss vom 8. Juli 2009; BPatG, 20 W (pat) 14/07, Beschluss vom 7. Mai 2012).

Nach ständiger Rechtsprechung muss für die Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstandes eines Patentanspruchs zunächst dessen Gegenstand ermittelt werden, indem der Sinngehalt des Patentanspruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmanns, einem Lebensmittelchemiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Formulierung von Nahrungsergänzungsmitteln, ausgelegt wird. Bei „Unklarheiten“ ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt. Erst wenn eine solche Auslegung erfolgt ist, steht der Gegenstand der nachfolgenden Überprüfung auf Patentfähigkeit fest (vgl. BGH, GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum; BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I; BGH, GRUR 2001, 232 – Brieflocher; BGH, GRUR 1999, 909 – Spanschraube).

Diese im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren gültigen Grundsätze sind in gleicher Weise im Prüfungsverfahren anzuwenden. Zwar liegen die Patentansprüche noch nicht fest, solange die Prüfungsstelle und der Anmelder über die konkrete Gestaltung der Patentansprüche diskutieren. In diesem Verfahrensstadium kann es daher sachdienlich sein, wenn die Prüfungsstelle auf aus ihrer Sicht bestehende Auslegungsnotwendigkeiten („Unklarheiten“) hinweist. Hat sich jedoch der Anmelder – wie im vorliegenden Fall – auf eine konkrete Gestaltung der von ihm beantragten Patentansprüche festgelegt, sind diese Patentansprüche mit den gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für erteilte Patentansprüche gelten.

Wie auch die Prüfungsstelle in der Begründung ihres Beschlusses ausführt, dürfte es für den Fachmann zweifelsfrei sein, dass unter den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 sowohl Misch- wie auch „Kits-of-parts“-Präparate fallen. Die Tagesdosierung der Komponente a) beträgt 300 bis 1300 mg und der Komponente b) 100 bis 600 mg. Damit sind die jeweiligen minimalen und maximalen Mengen der Komponenten pro Tag festgelegt.

Jedoch hat die Prüfungsstelle gerügt, dass bei einer mehrmaligen täglichen Verabreichung der beanspruchten Zusammensetzung die Komponenten a) und b) in der Einzeldosierung in Mengen verabreicht werden können, die den beanspruchten Mengenbereich unterschreiten. Folglich steht ihrer Ansicht nach in Frage, in welchen Mengen die Komponenten a) und b) in den jeweiligen Zusammensetzungen enthalten sind und, ob die unterhalb der beanspruchten Tagesdosen liegenden Mengen unter den Gegenstand des Patentanspruchs 1 fallen.

Aus der Beschreibung der Anmeldung ist für den Fachmann jedoch ersichtlich, dass sowohl die Misch- wie auch die „Kits-of-part“- Präparate, die Komponenten a) und b) in Mengen beinhalten können, die die angegebenen Mengenbereiche gemäß Patentanspruch 1 unterschreiten (vgl. Offenlegungsschrift, S. 6, Abs. [0047], [0048] und [0052]), solange sichergestellt ist, dass die minimale Tagesdosierung eingehalten wird. Damit kann unter Hinzuziehung der Beschreibung zweifelsfrei ermittelt werden, welche Präparate unter den Wortlaut des Patentanspruchs 1 fallen.

3. Die Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 ist neu.

In keinem der entgegengehaltenen Dokumente wird eine Zusammensetzung mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 beschrieben.

Die D1 offenbart ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Stoffwechsel und die Fettverbrennung stimuliert. Die im Präparat nach D1 enthaltene Citrusextrakt-

Mischung unterscheidet sich von der Komponente a) gemäß Patentanspruch 1 dadurch, dass sie anstelle des Grapefruitextraktes einen Pomeloextrakt aufweist (vgl. (1) S. 1, Artikelbeschreibung, S. 2, Tabelle, S. 3, Zutatenliste). In der D2 wird ebenfalls eine Zusammensetzung beschrieben, die den Fettstoffwechsel anregt. Sie enthält jedoch nur einen einzigen Citrusextrakt aus Bitterorangen (vgl. (2) S. 1, Produktmerkmale, S. 3, Tabelle, 2. Abschnitt). Aus (3) ist eine anti-adipogene und pro-lipolytische Zusammensetzung bekannt, die neben zumindest zwei Extrakten von *Curcuma longa*, *Moringa oleifera* oder *Murraya koenigii* weitere anti-adipöse Mittel, wie u.a. ein Bitterorangen-Extrakt oder ein Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, enthält. Eine Citrusextrakt-Mischung gemäß Komponente a) wird jedoch nicht beschrieben (vgl. (3) Ansprüche 1, 15, 21, 22, 27 und 29, Beschreibung S. 17, 2. und 3. Abs., S. 19, letzt. Abs., S. 20, 2. Abs., S. 21, 2. bis 4. Abs.). Die Publikationen (4) und (5), sowie die Druckschriften (9) bis (11) offenbaren keine Zusammensetzungen, die einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen enthalten (vgl. (4), S. 1732, Tabelle 2, S. 1736, Tabelle 3; vgl. (5) S. 783, Zusammenfassung, S. 783/784, übergreif. Abs.; vgl. (9), Ansprüche 23, 28, 29 bis 33, 37, 38, Beschreibung S. 1 Abs. [0001], [0017], [0018] und [0029]; vgl. (10) Ansprüche 1 und 7, Beschreibung S. 2 Abs. [0008], S. 3 Abs. [0019], S. 11, Abs. [0061]; vgl. (11), Ansprüche 1 und 7). (8) offenbart eine diätische Zusammensetzung, die einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen neben weiteren Bestandteilen, wie u. a. Orangen-Extrakt, Grapefruit-Extrakt, Bitterorangen-Extrakt oder Citrus-Extrakt, beinhaltet. Im Unterschied zur Komponente a) gemäß Patentanspruch 1 wird jedoch kein Blutorange-Extrakt offenbart (vgl. (8), Ansprüche 1, 17 bis 22, Beschreibung S. 2, Abs. [0005], S. 10, Abs. [0093], S. 11, Abs. [0096], S. 12, Abs. [0108]).

4. Die Bereitstellung der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die in der Lage ist, Körpergewicht zu reduzieren und/oder die Ausdauer bei und Regeneration nach einer körperlichen Tätigkeit zu verbessern (vgl. Offenlegungsschrift S. 2, Abs. [0005]).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine

1. Zusammensetzung, enthaltend

- a) einen Extrakt einer Mischung aus Blutorangen, Orangen, Bitterorangen und Grapefruits,

- b) einen Extrakt aus grünem Kaffee, wobei die Komponente b)
 - b1) einen Gesamtgehalt an Polyphenolen von 50–55%,
 - b2) einen Gesamtgehalt an Chlorogensäure (t-CGA) von 45-50%,
 - b3) einen Gehalt an 5-Coffeoylchinasäure (5-CQA) von 10–15%,
 - b4) Coffein von 0 bis 2% und
 - b5) ein Verhältnis von 5-CQA/t-CGA von 0,2 bis 0,3 aufweist

- c) dadurch gekennzeichnet, dass sie pro Tag
 - c1) 300 bis 1300 mg Komponente a) und
 - c2) 100 bis 600 mg Komponente b) enthält.

Zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe, eine Zusammensetzung mit den in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen vorzuschlagen, bedurfte es eines erfinderischen Zutuns. Denn keine der Druckschriften kann dem Fachmann Hinweise dahingehend vermitteln, einen Extrakt einer Mischung aus Orangen, Blutorangen, Bitterorangen und Grapefruits in einer Tagesdosierung von 300 bis 1300 mg mit einem Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, der einen Gesamtgehalt an Polyphenolen von 50–55%, einen Gesamtgehalt an Chlorogensäure (t-CGA) von 45-50%, einen Gehalt an 5-

Coffeoylchinasäure (5-CQA) von 10–15%, mit einem Verhältnis von 5-CQA/t-CGA von 0,2 bis 0,3 und 0 bis 2% Coffein enthält, in einer Tagesdosierung von 100 bis 600 mg gemäß Patentanspruch 1 zu kombinieren, um so zur einer Zusammensetzung, die den Fettsäurefreisetzungprozess unterstützt, zu gelangen.

Die Publikation (5) betrifft eine Zusammensetzung, die einen Extrakt aus Orangen, Blutorange, Bitterorange und Grapefruits und Guarana enthält. Die starke lipolytische Aktivität der Zusammensetzung wird dem synergistischen Zusammenwirken der Anthocyanine und Flavonoide der Citrusextrakte und dem Koffein des Guaranas zugeschrieben (vgl. (5) S. 783/784, übergr. Abs., S. 789, Fig. 3, S. 791, Abs. „Conclusions“). Anregungen, den koffeinhaltigen Guarana-Extrakt durch einen Extrakt aus grünen Kaffee mit 0 bis 2% Koffein, zu ersetzen, gibt (5) indessen nicht. Erst recht ist dort keine Anregung hinsichtlich der Angaben zum Gehalt an Polyphenolen, Chlorogensäure und Coffeoylchinasäure zu finden, wie sie in der Merkmalsgruppe b1 bis b5 genannt sind.

Der Übersichtartikel (7) befasst sich mit der Wirkungsweise des Präparates „Svetol[®]“, das einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen beinhaltet. Das Präparat wirkt unterstützend bei der Gewichtsreduktion aufgrund der Inhibition von Glucose-6-phosphatase durch die Inhaltsstoffe „Chlorogensäure“ und „5-Caffeoylchinasäure“. Als Folge stellt sich eine geringere Glucosekonzentration im Blut ein. Dies führt wiederum dazu, dass weniger Fettreserven aufgebaut und bestehende Fettdepots abgebaut werden (vgl. (7) S. 37 li. Sp., „Abstract“, S. 38, re. Sp. letzt. Abs., S. 39, li. Sp., 1. Abs.).

Hinweise, den Extrakt aus grünen Kaffeebohnen mit dem aus (5) bekannten Citrus-Extrakt zu kombinieren, liefert (7) nicht. Von dieser Kombination wird der Fachmann vielmehr abgehalten, da nach (5) die lipolytische Eigenschaft dem Koffein des Guarana zugeschrieben wird, welches in einer Menge von 12% im Extrakt vorliegt. Dagegen wird die lipolytische Eigenschaft von

Svetol[®], den Inhaltsstoffen Chlorogensäure und 5-Caffeoylchinasäure zu geordnet. Ob Svetol[®] neben Chlorogensäure und 5-Caffeoylchinasäure auch Koffein enthält, kann der Schrift (7) im Übrigen nicht entnommen werden.

Auch die weiteren - in der mündlichen Verhandlung - nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen können weder für sich noch in einer Zusammenschau dem Fachmann Anregungen dahingehend vermitteln, zur Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe eine Zusammensetzung, die a) einen Extrakt einer Mischung aus Blutorangen, Orangen, Bitterorangen und Grapefruits und b) einem Extrakt aus grünem Kaffee mit einem Gesamtgehalt an Polyphenolen von 50–55%, einen Gesamtgehalt an Chlorogensäure (t-CGA) von 45-50%, einen Gehalt an 5-Caffeoylchinasäure (5-CQA) von 10–15%, Coffein von 0 bis 2% und ein Verhältnis von 5-CQA/t-CGA von 0,2 bis 0,3 aufweist, wobei die Tagesdosis an a) 300 bis 1300 mg Komponente und an b) 100 bis 600 mg Komponente gemäß Patentanspruch 1 beträgt, in Betracht zu ziehen.

Die Entgegenhaltungen (1) und (2) betreffen zwar Nahrungsergänzungsmittel, die die Fettverbrennung stimulieren. Das Präparat nach (1) weist eine Kombination von u.a. einem grünen Bohnenkaffee-Extrakt, Koffein, Orangen-Extrakt, Blutorangen-Extrakt und Bitterorangen-Extrakt. Die empfohlene Tagesdosis an grünen Bohnenkaffee-Extrakt beträgt lediglich maximal 30 mg (vgl. (1) S. 1, Produktbeschreibung, S. 2, Tabelle und Einnahmeempfehlung, S. 3, Zutaten). (2) beschreibt eine Zusammensetzung, die einen grünen Kaffee-Extrakt, Guarana-Extrakt mit 22% Koffeinanteil, Kolanuss-Extrakt und einen Bitterorangen-Extrakt neben weiteren 45 Bestandteilen enthält (vgl. (2), S. 1, Produktbeschreibung, S. 3/4, Zutatenliste).

Die Schrift (3) offenbart eine anti-adipogene und pro-lipolytische Zusammensetzung, die neben zumindest zwei Extrakten von *Curcuma longa*, *Moringa oleifera* oder *Murraya koenigii* weitere anti-adipöse Mittel, wie u. a. einen Bitterorangen-Extrakt oder einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, enthalten

kann (vgl. (3) Ansprüche 1, 15, 21, 22, 27, 29, Beschreibung S. 17, 2. und 3. Abs., S. 19, letzt. Abs., S. 20, 2. Abs., S. 21, 2. bis 4. Abs.).

Die Druckschrift (9) betrifft eine Zusammensetzung, die Koffein und einen Extrakt einer Mischung aus Orangen, Blutorange, Bitterorange und Grapefruits enthält. Das Koffein wird in Form eines Extraktes von Guarana, Mate und/oder Kolanuss zugesetzt, wobei der Koffeingehalt des eingesetzten Guarana-Extraktes 12% beträgt. Die Zusammensetzung verfügt über lipolytische Eigenschaften, wodurch die Gewichtsreduktion verstärkt wird (vgl. (9), Ansprüche 23, 26, 30 bis 39, Beschreibung S. 1 Abs. [0017] bis [0027], [0029], S. 3, Abs. [0073], S. 6, Abs. [0173]). Die Gesamtheit der Lehre von (9) gibt dem Fachmann jedoch keine Veranlassung, das für die lipolytische Wirkung mitverantwortliche Koffein durch einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, der eine Menge an Koffein von 0 bis 2 % aufweist, zu ersetzen.

Dies gilt auch unter Einbeziehen der Entgegenhaltungen (6) und (8).

Die Publikation (6) beschreibt die Wirkung von mit Chlorogensäure angereichertem Kaffee auf die Glucoseabsorption und das Körpergewicht. Die Chlorogensäure wird in Form des Präparates „Svetol[®]“ zugesetzt, welches einem Extrakt aus grünen Kaffeebohnen darstellt, der durch Extraktion von grünen Kaffeebohnen mit Alkohol erhalten wird. Der Extrakt weist 45 bis 50 Gew.-% Chlorogensäuren und äquivalente Mengen an 5-, 4- und 3-Caffeoylchinasäuren, sowie < 2% Koffein auf. Anhand einer klinischen Studie wurde gezeigt, dass die Anreicherung von Kaffee mit Chlorogensäuren zu einem erhöhten Gewichtsverlust im Vergleich zu Kaffee allein führt (vgl. (6), S. 901, 1. Abs., S. 901/902 übergr. Abs., S. 905, Tabelle 5, li. Sp., 1. Abs.).

Die Entgegenhaltung (8) betrifft einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen, der insgesamt 45 Gew.-% Chlorogensäuren, davon 20 Gew.-% Chlorogensäure neben ungefähr 10% Gew.-% Koffein enthält. Der Extrakt kann mit einem Salacia-Extrakt, einem Nachtkerzen-Extrakt, Sesamin und Garcinia kombiniert werden. Darüber hinaus kann der Extrakt mit einer Vielzahl an weiteren

Extrakten kombiniert werden, darunter befinden sich u. a. Extrakte aus Orangen, Grapefruits, Bitterorangen und Citrusfrüchten (vgl. (8) Ansprüche 1, 5, 9, 17, Beschreibung S. 2, Abs. [0005], [0006], S. 7, Abs. [0067], S. 10, Abs. [0093], S. 11, Abs. [0096]).

Hinweise dahingehend, einen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen ohne Koffein bzw. mit einem geringen Gehalt an Koffein anstelle von einem koffeinhaltigen Guaranaextrakt gemäß (9) verwenden, erhält der Fachmann weder aus (6) noch aus (8) nicht. Denn gemäß beiden Lehren führt erst die Kombination von Koffein mit Chlorogensäuren zu einem merklichen Gewichtsverlust.

Auch eine Zusammenschau mit den weiteren vorveröffentlichten Dokumenten kann keine Anregung dahingehend vermitteln, zur Lösung der vorliegenden Aufgabe die im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.

Die Druckschriften (4), (10) und (11) liegen ferner ab. Bei der Publikation (4) handelt es sich um einen allgemeinen Übersichtsartikel über Nahrungsergänzungsmittel für die Gewichtsreduktion. Es werden u. a. Bitterorange, Guarana und Koffein als Ergänzungsmittel für die Erhöhung des Energieverbrauchs erwähnt (vgl. (4), S. 1732, Tabelle 2, S. 1733, li. Sp., 1. Abs.). Die Schriften (10) und (11) betreffen keine Zusammensetzungen, die über lipolytische Eigenschaften verfügen (vgl. (10) Ansprüche 1, 3 und 16, Beschreibung S. 2, Abs. [0004], [0007], [0008], S. 3, Abs. [0010] bis [0014], [0019], [0020], S. 6, Abs. [0040]; (11), Ansprüche 1, 9, 10, 15 und 17, Beschreibung S. 2, Abs. [0001], [0002], [0007], [0008] bis [0010]).

5. Nachdem die Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit aufweist, ist Patentanspruch 1 gewährbar. Gleiches gilt sinngemäß für den auf die Verwendung der Zusammensetzung gerichteten Patentanspruch 7 und den Kits-of-parts nach Patentanspruch 8, bei dem die

Komponenten der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 getrennt voneinander vorliegen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 betreffen weitere, über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Ausgestaltungen der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 und haben daher mit diesem Bestand.

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.

Maksymiw

Gerster

Schell

Wagner

Me