

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im ABl.  
(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [X] An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 23. Juli 1999

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0755/93 - 3.3.4  
**Anmeldenummer:** 87101310.8  
**Veröffentlichungsnummer:** 0231904  
**IPC:** A23D 9/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Neue Polyensäure-reiche Fettmischung und deren Verwendung bei der Herstellung von Säuglingsnahrungen

**Patentinhaber:**

MILUPA GmbH & Co. KG

**Einsprechender:**

- (01) American Home Products Corp.  
(02) Société des Produits Nestlé S.A.

**Stichwort:**

Fettmischung/MILUPA

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**



Aktenzeichen: T 0755/93 - 3.3.4

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4  
vom 23. Juli 1999

**Beschwerdeführer:** MILUPA GmbH & Co. KG  
(Patentinhaber) Bahnstraße 14 - 30  
D-61381 Friedrichsdorf (DE)

**Vertreter:** Köster, Hajo, Dr.  
Jaeger, Böck & Köster  
Patentanwälte  
Postfach 16 20  
D-82121 Gauting (DE)

**Beschwerdegegner:** American Home Products Corp.  
(Einsprechender 01) 685 Third Avenue  
New York 10017 (US)

**Vertreter:** Porter, Graham Ronald  
c/o Wyeth Laboratories  
Huntercombe Lane South  
Taplow  
Maidenhead  
Berkshire SL6 0PG (GB)

**Beschwerdegegner:** Société des Produits Nestlé S.A., Vevey  
(Einsprechender 02) Service des Brevets  
Case postale 353  
CH-1800 Vevey (CH)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
21. Juni 1993 zur Post gegeben wurde und mit  
der das europäische Patent Nr. 0 231 904  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende:** U. M. Kinkeldey  
**Mitglieder:** D. D. Harkness  
W. Moser

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent 0 231 904 widerrufen wurde. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des Streitpatents weder in seiner erteilten Fassung noch in der Fassung gemäß einem am 22. März 1993 eingereichten Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 56 EPÜ). Das Streitpatent war mit sechs Ansprüchen für alle benannten Vertragsstaaten außer ES und GR erteilt worden. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Fettmischung für Säuglingsnahrungen, dadurch **gekennzeichnet**, daß sie die hoch ungesättigten Fettsäuren Arachidon- und Docosahexaensäure aus Fetten tierischen oder pflanzlichen Ursprungs in einem Verhältnis der Docosahexaen- zur Arachidonsäure von 1 : 2,0 bis 1 : 3,0 enthält, wobei der Gehalt an Arachidonsäure in der Fettmischung 0,12 bis 1,0 Gew.-% und der an Docosahexaensäure 0,05 bis 0,5 Gew.-% bei einem Gesamtgehalt an beiden Säuren von 0,17 bis 1,5 Gew.-% beträgt."

Die Ansprüche 2 bis 4 sind abhängige Ansprüche und beziehen sich auf besondere Ausführungsformen des Gegenstandes des Anspruchs 1. Anspruch 5 ist ein unabhängiger Verfahrensanspruch zur Herstellung einer Fettmischung nach Anspruch 1 und der unabhängige Anspruch 6 betrifft die Verwendung einer Fettmischung nach den Ansprüchen 1 bis 4 für die Zubereitung einer Säuglings- und Frühgeborenenahrung.

Für die Vertragsstaaten ES und GR lagen korrespondierende Verfahrensansprüche 1 bis 4 und ein korrespondierender Verwendungsanspruch 5 vor.

II. Von der Einspruchsabteilung wurde für ihre Entscheidung - von den insgesamt 17 in das Verfahren eingeführten Druckschriften - insbesondere Entgegenhaltung

- (1) Clandinin et al., "Compositions and Physiological Properties of Human Milk" Ed. Jürgen Schaub, Elsevier Science Publishers (1985) 213-224

als relevant erachtet.

III. In ihrer Entscheidungsbegründung ist die Einspruchsabteilung von der Entgegenhaltung (1) als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen, in der Untersuchungen über den Metabolismus im Neugeborenen von langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren durchgeführt wurden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war, daß in der w6-Gruppe der genannten Fettsäuren die Arachidonsäure (AA) und in der w3-Gruppe die Docosahexaensäure (DHA) als der jeweils mengenmäßig bedeutendste Vertreter erkannt wurde. In der Untersuchung wird daher empfohlen, - da bis zu diesem Zeitpunkt diese Fettsäuren noch nicht in üblichen Formelnahrungen für Säuglinge enthalten gewesen seien - diese in solche Formelnahrungen, in Art und Zusammensetzung der Muttermilch entsprechend, zu verwenden. Da für den anspruchsgemäßen Einsatz der beiden genannten Fettsäuren keinerlei unerwartete Effekte geltend gemacht worden seien, könne eine erfinderische Tätigkeit nicht anerkannt werden. Dies gelte auch für die unabhängigen Ansprüche 5 und 6 sowie die Ansprüche des Hilfsantrags.

IV. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Patentinhaberin neue Ansprüche ein.

V. Mit Schreiben vom 16. Juli 1999 wurden diese Ansprüche fallengelassen und beantragt, das Patent mit den erteilten Ansprüchen aufrechtzuerhalten.

VI. Im schriftlichen Verfahren hat die Beschwerdeführerin die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend kritisiert, daß die Entgegenhaltung (1), eine wissenschaftliche Arbeit über den Metabolismus hochungesättigter Fettsäuren beim menschlichen Neu- oder Frühgeborenen, nicht der angemessene nächstliegende Stand der Technik sei; richtig sei vielmehr, von einem Stand der Technik auszugehen, der eine konkrete Säuglingsnahrung betreffe. Solche Säuglingsnahrungen hätten jedoch bis zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents die beiden hier zur Diskussion stehenden hochungesättigten Fettsäuren AA und DHA nur in Spuren enthalten.

Zwar werde in der Entgegenhaltung (1) aufgrund der gefundenen Ergebnisse die Empfehlung ausgesprochen, längere Homologe der Fettsäuren der  $\omega$ 3- und  $\omega$ 6- Gruppen in Formelnahrungen für Neu- und Frühgeborene zu verwenden; die Druckschrift gebe jedoch keinerlei Hinweis auf die konkret einzusetzenden Fettsäuren, ihr Verhältnis zueinander und den Einzel- und Gesamtgehalt beider Fettsäuren. Diese Werte seien jedoch von wesentlicher Bedeutung für die Vorteile der Säuglingsnahrung. Die Umsetzung einer allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnis in die Praxis sei immer ein konkret zu lösendes Problem und insbesondere bei dem Bemühen, Muttermilch nachzuahmen, sei man bei der praktischen Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in anschließenden klinischen Versuchen oft genug enttäuscht worden. Um somit von der Anregung durch die wissenschaftlichen Ergebnisse der Entgegenhaltung (1) zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, bedürfe es einer erfinderischen Tätigkeit.

Dies sei auch durch die Druckschriften

- (11) Koletzko et al. "Effects of Dietary Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids on the Essential Fatty Acid Status of Premature Infants" Eur. J. Pediat. 148 (1989) 669-675,
- (17) Clandinin et al. "Fatty Acid Utilisation in Perinatal de novo Synthesis of Tissues" Early Human Development 5, 355-366 (1981) und
- (18) US 4 670 285

bestätigt, von denen Entgegenhaltung (17) inhaltlich der Offenbarung der Entgegenhaltung (1) gleichzustellen sei, und die Druckschriften (11) und (18) seien, wenngleich nachveröffentlicht, so doch gutachtlich heranzuzuziehen. Bemerkenswert sei insbesondere, daß die Erfinder der Entgegenhaltung (18) mit dem gleichen Stand der Technik wie im vorliegenden Verfahren konfrontiert gewesen seien und dennoch einen anderen Weg bezüglich der einzusetzenden Mengen der fraglichen Fettsäuren eingeschlagen hätten, und das besondere Verhältnis der DHA zur AA sei überhaupt nicht erkannt worden. Entgegenhaltung (11) belege gutachtlich die Vorteile der beanspruchten Verhältnisse und Mengen der beiden ausgewählten Fettsäuren gemäß Anspruch 1.

VII. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 01) hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 02) hat mit Schreiben vom 7. Februar 1995, eingegangen am 9. Februar 1995, ihren Einspruch zurückgenommen.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der erteilten Ansprüche 1 bis 6 für alle benannten

Vertragsstaaten außer ES und GR sowie der erteilten Ansprüche 1 bis 5 für die Vertragsstaaten ES und GR aufrechtzuerhalten, sowie, hilfsweise, einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerinnen haben keine Anträge gestellt.

### Entscheidungsgründe

1. Die in dieser Beschwerde zu entscheidende Frage ist die der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
2. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen beschreibt eine konkrete Fettmischung für Säuglingsnahrung. Die Entgegenhaltung (1), die von der Einspruchsabteilung als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde, bestätigt auf Seite 221 unter dem Titel "Summary", daß konventionelle Säuglingsnahrungen keine der in dieser Veröffentlichung erwähnten Fettsäuren AA und DHA enthielten. In dieser Druckschrift werden Fettmischungen für Säuglingsnahrung nicht konkret zur Verfügung gestellt, sondern es wird ausgeführt, daß w3- und w6-Fettsäuregruppen in Formelnahrungen verwendet werden **sollten**. In Tabelle 3 auf dieser Seite der Druckschrift wird ein Vorschlag für die Zusammensetzung einer solchen Formelnahrung gemacht. Entgegenhaltung (1) stellt somit, trotz ihres theoretischen Charakters, auch nach Meinung der Kammer den nächstliegenden Stand der Technik dar.
3. Ausgehend von dieser Entgegenhaltung besteht die technische Aufgabe des Streitpatents darin, eine Fettmischung für Säuglingsnahrung zur Verfügung zu stellen, so daß die Säuglingsnahrung die Wirkung von Muttermilch im Metabolismus des Säuglings möglichst weitgehend nachahmt.

4. Auf der Basis der Beispiele des Streipatents ist es glaubhaft, daß die Aufgabe durch eine Formelnahrung gemäß Anspruch 1 gelöst wird.
  
5. Daß diese Wirkung vorliegt, ist, neben der Offenbarung im Streitpatent, auch in der als ein Gutachten zu bewertenden, nachveröffentlichten Druckschrift (11), einer wissenschaftlichen Studie über die physiologische Wirkung in Säuglingen von langkettigen, hochunge-sättigten Fettsäuren, beispielsweise AA und DHA, gezeigt, die zu dem Schluß kommt, daß der essentielle Fettsäurestatus von mit Formelnahrung ernährten Frühgeborenen durch die Supplementierung von Fettsäuren der w6- und w3-Gruppen, beispielsweise AA und DHA, verbessert werden kann, wenn bestimmte Mengen, die unterhalb derer von Muttermilch liegen, und bestimmte Verhältnisse der beiden Fettsäuren zueinander eingehalten werden (siehe Seite 669, "Abstract", letzter Satz und Seite 670, linke Spalte, letzter Satz des vorletzten Absatzes).
  
6. Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) von Bedeutung ist. Die Autoren dieser Untersuchung erforschten die Rolle der hochungesättigten Fettsäuren in der Muttermilch und ihren Metabolismus im Neugeborenen und regen an, auf der Basis der gefundenen Ergebnisse, einer Säuglingsnahrung die in Tabelle 3 auf Seite 221 angegebenen Fettsäuren, u. a. AA und DHA, zuzugeben. Diese Information weist somit den Durchschnittsfachmann theoretisch in die Richtung, wie eine weitgehende Nachahmung der Wirkung der Muttermilch im Metabolismus des Säuglings erreicht werden könnte.
  
7. Die Beschwerdeführerin hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, daß einerseits die besagte Tabelle bezüglich der DHA keine Spezifizierung angibt, sondern

lediglich die die DHA enthaltende Gruppe von Fettsäuren erwähnt, und andererseits keinerlei Angaben über etwaige Verhältnisse der Fettsäure DHA zur Fettsäure AA, deren Einzelgehalt und deren Gesamtgehalt in der Formelnahrung macht. Es stellt sich somit die Frage, ob es für den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen wäre, von der Untersuchung in Entgegenhaltung (1) zu der konkret beanspruchten Fettmischung für Säuglingsnahrung zu gelangen.

8. Für die Beantwortung dieser Frage erscheint der Kammer die nachveröffentlichte Druckschrift (18) von Bedeutung. Sie betrifft ein US Patent, das etwa ein Jahr vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents angemeldet und etwa ein Jahr darnach erteilt wurde. Einer der Erfinder ist einer der Autoren der Entgegenhaltung (1). In Spalte 2, Zeilen 1 bis 16 der Druckschrift (18) wird ausgeführt, daß es bei der Bereitstellung einer Formelnahrung darauf ankommt, die Fettsäuremischungen aus den beiden Fettsäuregruppen w6 und w3 so zu dosieren, daß keine nachteiligen Wirkungen auf die Physiologie des Säuglings entstehen. Die dann in den Ansprüchen angegebenen, in die Säuglingsnahrung aufzunehmenden Fettsäuren sind weder auf AA und DHA konkretisiert, und schon gar nicht sind bestimmte Verhältnisse dieser Fettsäuren zueinander als wichtig, und somit gegebenenfalls auch als zu beanspruchen, erkannt worden, und die Bereiche der Gesamt- und Einzelmengen der Fettsäuregruppen sind breiter beansprucht als im Streitpatent und auch sonst in der Druckschrift nicht erwähnt.
9. Für die Kammer ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, daß selbst der Autor der Entgegenhaltung (1) offensichtlich nicht erkannt hat, daß konkrete Fettsäuren der Gruppen w3 und w6, nämlich AA und DHA, in einem besonderen Verhältnis zueinander und in einer speziellen Menge die gewünschte Wirkung hat.

10. Die Bereitstellung der beanspruchten Formelnahrung war daher auch nach Kenntnis der wissenschaftlichen Ergebnisse der Entgegenhaltung (1) mit einer erfinderischen Leistung verbunden.
11. Die Entgegenhaltung (17) entspricht in ihrer Offenbarung der Entgegenhaltung (1), so daß hier Gleiches gilt. Soweit die weiteren Entgegenhaltungen, die die Beschwerdegegnerinnen in das Verfahren eingeführt hatten, nicht ohnehin nachveröffentlicht sind, betreffen sie verschiedenste Untersuchungen der Muttermilch, die vom Gegenstand des Streitpatents sehr viel weiter entfernt sind als Entgegenhaltung (1). Die obige Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird somit durch diese Entgegenhaltungen nicht beeinträchtigt.
12. Das Verfahren zur Herstellung einer Formelnahrung gemäß dem unabhängigen Anspruch 5, sowie die Verwendung einer Fettmischung zur Herstellung einer Formelnahrung gemäß dem unabhängigen Anspruch 6 ist aus den oben genannten Gründen ebenfalls erfinderisch, da diese Ansprüche gleichermaßen durch die Fettsäuren AA und DHA, deren Verhältnis zueinander und den genannten Mengen gekennzeichnet sind, die bereits zu einer Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 geführt haben. Gleiches gilt für die Ansprüche des Anspruchssatzes für ES und GR.
13. Da die Entscheidung zugunsten der Beschwerdeführerin ergeht, die als einzige Partei Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat, erübrigt sich diese.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

*U. Bultmann*

U. Bultmann

Die Vorsitzende:

*U. Kinkeldey*

U. Kinkeldey

