

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 7. Dezember 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0395/91 - 3.3.4

Anmeldenummer: 86900765.8

Veröffentlichungsnummer: 0210204

IPC: A23J 3/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Proteinhydrolysate, Verfahren zu ihrer Herstellung und
Arzneimittel, die diese Hydrolysate enthalten

Patentinhaber:

Gauri, Kailash Kumar, Dr. Prof.

Einsprechender:

Krayer, Warner Dirk

Stichwort:

Proteinhydrolysate/GAURI

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 114(2)

Schlagwort:

"Neuheit - (ja)"

"Erfinderische Tätigkeit - (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-

Aktenzeichen: T 0395/91 - 3.3.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4
vom 7. Dezember 1995

Beschwerdeführer: Kraye, Warner Dirk
(Einsprechender) c/o Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ
Volmerlaan 7
NL-2280 HV Rijswijk (ZH) (NL)

Vertreter: Smulders, Theodorus A.H.J., Ir.
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 97
NL-2587 BN 's-Gravenhage (NL)

Beschwerdegegner: Gauri, Kailash Kumar, Dr. Prof.
(Patentinhaber) Zur Waldburg 13
D-24632 Lentföhrden (DE)

Vertreter: Kinzebach, Werner, Dr.
Patentanwälte
Reitstötter, Kinzebach und Partner
Postfach 86 06 49
D-81633 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. März 1991 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 210 204 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: D. D. Harkness
S. C. Perryman

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 0 210 204 wurde am 7. Dezember 1988 mit 13 Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 86 900 765.8 erteilt. Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

"1. Proteinhydrolysate aus Molkenprotein, Lactalbumin, α -Lactalbumin, Lactoferrin, β -Lactoglobulin, Lysozym oder Serumalbumin, dadurch erhältlich, dass man eine etwa 1 - 10 gew.-%ige Suspension von Molkenprotein, Lactalbumin, α -Lactalbumin, Lactoferrin, β -Lactoglobulin, Lysozym oder Serumalbumin in Wasser bei 35 bis 38 °C mehrere Stunden unter Rühren mit mindestens einer Protease und gegebenenfalls einer Lipase behandelt, diese Behandlung bei etwa 60 °C einige Stunden fortsetzt, auf 80 - 90 °C erwärmt, bei dieser Temperatur kurz verweilt, dann Abkühlen lässt, nach dem Abkühlen unter reduziertem Druck einengt und den Rückstand als Produkt (A) isoliert; mit einem polaren Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch bei Raumtemperatur oder leicht erhöhter Temperatur extrahiert, filtriert und aus dem Filtrat durch Einengen zur Trockene das Produkt (AP) gewinnt.

2. Verfahren zur Herstellung der Proteinhydrolysate gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine etwa 1 bis 10 gew.-%ige Suspension von Molkenprotein, Lactalbumin, α -Lactalbumin, Lactoferrin, β -Lactoglobulin, Lysozym oder Serumalbumin in Wasser bei 35 bis 38 °C mehr als eine Stunde unter Rühren mit

mindestens einer Protease und gegebenenfalls einer Lipase behandelt,
dann auf etwa 60 °C erwärmt, diese Temperatur unter Rühren mehr als eine Stunde aufrechterhält,
dann
auf 80 - 90 °C erhitzt, kurze Zeit bei dieser Temperatur verweilt, abkühlt,
unter vermindertem Druck einengt und den Rückstand (Produkt A) isoliert,
letzteren Rückstand mit einem polaren Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch bei Raumtemperatur oder leicht erhöhter Temperatur extrahiert, filtriert und aus dem Filtrat durch Einengen zur Trockene das Produkt (AP) gewinnt."

Die auf den Anspruch 2 zurückbezogenen Verfahrensansprüche 3 bis 12 beziehen sich auf besondere Ausführungsformen; Anspruch 13 bezieht sich auf ein pharmazeutisches Mittel, enthaltend wenigstens ein Proteinhydrolysat gemäß Anspruch 1 bzw. erhältlich nach einem der der Ansprüche 2 bis 12.

- II. Der Beschwerdeführer (Einsprechender) legte Einspruch ein und beantragte den Widerruf des Patents aus den in Artikeln 100 a) und b) EPÜ genannten Gründen.
- III. Mit einer am 9. Januar 1991 mündlich verkündeten und am 18. März 1991 zur Post gegebenen Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück, daß das auf die Entgegenhaltungen

- (1) GB-A-2 046 591 und
(2) EP-A-0 106 309

gestützte Vorbringen der Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegenstehe; es sei neu, da entweder ein anderes Ausgangsprodukt als in Entgegenhaltung (2) oder andere Verfahrensbedingungen als in Entgegenhaltung (1) angewendet würden. Im Lichte dieses Standes der Technik bestehe die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe in der Zubereitung solcher Serumproteinhydrolysate, die pharmakologisch aktiv seien, insbesondere analgetisch wirkten. Da die beiden erwähnten Druckschriften diese analgetische Wirkung nicht beschrieben, sei die erfinderische Tätigkeit anzuerkennen.

- IV. Der Beschwerdeführer legte unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebegründung nach.
- V. In seiner Antwort auf die Beschwerdebegründung widersprach der Beschwerdegegner dem Vorbringen des Beschwerdeführers.
- VI. Am 7. Dezember 1995 fand vor der Beschwerdekammer eine mündliche Verhandlung statt. Im Verlauf der Verhandlung reichte der Beschwerdegegner einen Hilfsantrag mit 13 Ansprüchen ein. Der Hauptanspruch unterscheidet sich von demjenigen des Hauptantrags dadurch, daß die Wörter "als Produkt A isoliert" gestrichen wurden. Im Anspruch 2 des Hilfsantrags wurde die entsprechende Änderung vorgenommen. Des weiteren wurden die Formulierungen "mehrere Stunden" (Anspruch 1) und "einige Stunden" (Anspruch 2) durch die Worte "mehr als eine Stunde" ersetzt. Im Verlaufe der mündlichen Verhandlung regte der Beschwerdegegner weiter an, einen neutralen Sachverständigen zu hören.

VII. Die Argumente des Beschwerdeführers lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das Einreichen eines Hilfsantrags erst in der mündlichen Verhandlung, nachdem das Einspruchsverfahren bereits seit 5 Jahren anhängig sei, sei verspätet.

Beide Produkte (A) und (AP) des Anspruchs 1 seien nicht neu.

Es sei zwar üblich, wenn keine andere Möglichkeit besteht, ein Produkt durch Verfahrensparameter zu definieren, es müsse aber dennoch die Neuheitskriterien erfüllen.

Aus Entgegenhaltung (1) sei es bekannt, ein Proteinhydrolysat aus Molkenprotein herzustellen, indem man das Verfahren bei 50 °C, pH 8 und während 5 Stunden in Anwesenheit von Trypsin durchführt. Diese Maßnahme müsse zu Produkt (A) des Streitpatents führen.

Produkt (A) weise ähnliche pharmazeutische Aktivitäten wie in Entgegenhaltung (1) beschrieben auf. Wenn man das Hydrolyseverfahren mehrere Stunden lang durchführe, müßten die Endprodukte immer dieselben Peptidbestandteile enthalten, weil die Hydrolyse vollständig sei, und Produkte mit Molekulargewichten von 200 - 5000 erhalten würden.

Auch Entgegenhaltung (2) beschreibe die Produkte (A) und (AP). Milch enthalte 3.5 Gew.-% Protein und etwa ein Viertel davon sei Molke. Ein durch das Verfahren der Entgegenhaltung (2) gewonnenes Hydrolysat müsse dasselbe Produkt enthalten wie das durch das beanspruchte Verfahren hergestellte Hydrolysat, weil Molke als

Ausgangsmaterial anwesend war. Aufgrund der Tatsache, daß das Verfahren in beiden Fällen identisch durchgeführt wird, müsse das Produkt auch dieselbe pharmazeutische Eigenschaft aufweisen. Gemäß Entgegenhaltung (2) Seite 2, Zeilen 11 bis 13 würden Temperaturen zwischen 30 und 60 °C zur Herstellung des Hydrolysats angewendet, (Produkt A), und die Verwendung eines Ethanol/Wasser Gemisches für die darauffolgende Extraktion führe zum Produkt (AP). Die Produkte seien peptidhaltige Extrakte, deren Peptide besäßen ein Molekulargewicht von etwa 300 - 1000, und solche Peptide seien übliche Bestandteile eines Peptidhydrolysates.

Die von der Einspruchsabteilung als erfinderisch angesehene pharmazeutische Wirkung sei bereits in Entgegenhaltung (1) beschrieben, so daß eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliege.

VIII. Der Beschwerdegegner trug im wesentlichen folgendes vor:

Es sei erlaubt, das Produkt durch Verfahrensparameter zu definieren. Im übrigen seien Einwände nach Artikel 84 EPÜ gegen die erteilten Ansprüche nicht zulässig.

Gegenüber der Veröffentlichung (2) sei das Produkt der Erfindung neu, weil andere Ausgangsprodukte verwendet würden. Eine Mischung aus Casein und Molke (Milch) führe zu einem Hydrolysat, dessen Bestandteile Wechselwirkungen aufwiesen, die nicht anwesend seien, wenn Molke allein verwendet würde. Die pharmazeutischen Eigenschaften der beiden Produkte unterschieden sich also.

Die durch das Verfahren der Entgegenhaltung (1) erhaltenen Peptidhydrolysate stellten andere Mischungen dar, weil eine einstündige Proteolyse mit Trypsin bei pH 8,0 und einer Temperatur von 50 °C zu anderen Produkten führe und keine polaren Lösungsmittel zum Extrahieren verwendet würden. Herr Professor Dr. Gauri, der Erfinder, betonte die Wichtigkeit der Temperatur 35 - 38 °C, die in der ersten Stufe des Verfahrens angewendet wird und ursächlich sei für die Besonderheit des peptidhaltigen Produkts, das so nicht bekannt gewesen sei. Diese Verfahrensmaßnahme war, seiner Meinung nach, für die vorteilhaften pharmazeutischen Eigenschaften entscheidend.

Das Problem, das sich der Erfinder gestellt habe, sei die Zurverfügungstellung eines Peptidhydrolysats, das die gewünschte Eigenschaft besitze. Die Lösung dieses Problems sei wesentlich durch die Wahl eines besonderen Ausgangsprodukts möglich. Entgegenhaltung (2) schlage keine Molke als Ausgangsprodukt vor, und, wegen der Anwesenheit des Caseins, seien andere Hydrolyseprodukte, die nicht die entsprechende Aktivität aufwiesen, ebenso enthalten.

Vergleichsversuche, die allerdings nicht eingereicht worden sind, zeigten, daß gegenüber dem Produkt des Beispiels 1 der Entgegenhaltung (1), die Produkte des Streitpatents eine überraschende Verbesserung der antimutagenen und analgetischen Aktivität aufwiesen, nämlich 70 % Schutzeffekt im sogenannten SCE-Test, verglichen mit 5 % gemäß Entgegenhaltung (1). Diese Aussage sei auch dem Beispiel 11 des Streitpatents zu entnehmen.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Beschwerdegegner beantragte als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde und als Hilfsantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Aufrechterhalten des Patents auf der Basis der in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche des Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Artikel 114 (2) EPÜ*

Das Einreichen des Hilfsantrags durch die Beschwerdegegnerin war eine Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung, in der ausführlich die Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags diskutiert wurde. Die Änderungen im Hilfsantrag waren im wesentlichen Streichungen. Die Kammer läßt daher den Antrag zu.

3. *Hauptantrag*

3.1 Fragen der Auslegung der Ansprüche

3.1.1 Der Beschwerdeführer hat darauf hingewiesen, daß in Ansprüchen 1 und 2 nicht klar sei, ob die Ausdrücke "mehrere Stunden", "einige Stunden" und "mehr als eine Stunde" im technischen Sinne voneinander verschieden sind, oder nicht. Gegen einen erteilten Anspruch kann zwar im Einspruchsverfahren und in einem möglicherweise

darauf folgenden Beschwerdeverfahren nicht der Einwand eines Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ vorgebracht werden, es ist aber für die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nötig festzustellen, welche Bedeutung solchen Ausdrücken beizumessen ist.

3.1.2 In der Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 20-24 wird ausgeführt: "Vorzugsweise dauert die Behandlung bei 35 bis 38 °C etwa 1 bis 4 Stunden, vorteilhaft etwa 2 Stunden und die erhöhte Temperatur von etwa 60 °C wird vorteilhaft etwa 1 bis 4, vorzugsweise etwa 2 bis 3 Stunden beibehalten." Nach Auffassung der Kammer sind demnach für das Streitpatent die Ausdrücke "mehrere Stunden" und "einige Stunden" in Anspruch 1, und "mehr als eine Stunde" in Anspruch 2 mit "etwa 1 bis 4 Stunden" gleichbedeutend.

3.1.3 Weiterhin hat der Beschwerdeführer vorgetragen, daß im Anspruch 1 auch Proteinhydrolysaten selbständiger Schutz zukomme, die als Produkt (A) isoliert worden seien, und nicht nur als Produkt (AP), das erst durch weitere Schritte, nämlich Extrahieren mit einem polaren Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch bei Raumtemperatur oder leicht erhöhter Temperatur, Filtrieren, und Einengen zur Trockene, aus dem Produkt (A) gewonnen wird, und daß somit Anspruch 1 schon aus diesem Grund durch Entgegenhaltung (1), die auch ein Proteinhydrolysat aus Molke, hergestellt durch die bis zum Produkt (A) beschriebenen Schritte, offenbart, neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Die Kammer ist der Meinung, daß die Formulierung des Anspruchs 1 bedeutet, daß er auf das Produkt (AP) und nicht auch auf das in einem Zwischenstadium anfallende Produkt (A), gerichtet ist, da der Ausdruck "isoliert als Produkt (A)" in

diesem Anspruch nur auf einen zwischenzeitlichen Verfahrensschritt, und nicht auf ein Produkt (A) hindeutet. Die Entscheidung, ob Entgegenhaltung (1) den Anspruch 1 neuheitsschädlich vorweg nimmt, hängt also davon ab welche technische Bedeutung dem Produkt (AP) des Anspruchs 1 in Bezug auf die dieses Produkt definierenden Verfahrensschritte beizumessen ist.

3.1.4 Weiterhin ist die Kammer der Meinung, daß dadurch, daß sich Anspruch 2 auf ein Verfahren zur Herstellung der Proteinhydrolysate gemäß Anspruch 1 bezieht, die ihrerseits durch die Verfahrensparameter des Anspruchs 2 definiert sind, die Rückbeziehung von Anspruch 2 auf Anspruch 1 kein eigenständiges Merkmal definiert, und deshalb außer Acht gelassen werden kann.

3.2 Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Anspruch 2

3.2.1 Entgegenhaltung (2), eine frühere Anmeldung des Erfinders des Streitpatents, beschreibt die Herstellung von biologisch aktiven Extrakten aus Blut, Blutplasma, Milch, Knorpelsubstanz, Plazenta- und Muskelgewebe, Zerealien, Kartoffeln, Fisch, Eiern, Mikroorganismen, wie Hefe, oder Malz, die kurzkettige Peptide enthalten. Gegenüber den Beispielen 2 und 3 dieser Entgegenhaltung (2), unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 2 nur dadurch, daß dort das Ausgangsmaterial u. a. entrahmte Milch, beispielweise Magermilchpulver ist, während Anspruch 2 Molkenprotein, oder in Molke enthaltene, einzeln definierte Proteine, nennt. Der Fachmann würde sich zwar, wie vom Beschwerdeführer

vorgebracht, beim Lesen von Entgegenhaltung (2) die Frage stellen, ob nicht Molke, eine bekannterweise Peptide enthaltende Fraktion der Milch, ein mindestens ebenso geeignetes Ausgangsmaterial für das Herstellen der kurzkettigen Peptide nach Entgegenhaltung (2) wäre wie entrahmte Milch oder Magermilchpulver. Eine klare und eindeutige Lehre, Molke, und somit Molkenprotein, als Ausgangsmaterial zu verwenden, findet sich in Entgegenhaltung (2) jedoch nicht. Also wird die Neuheit von Anspruch 2 gegenüber Entgegenhaltung (2) anerkannt.

- 3.2.2 Entgegenhaltung (1) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Proteinhydrolysats aus Molke, aber die Verfahrensschritte einer ersten Behandlung bei 35 bis 38 °C, und dann einer zweiten Behandlung bei etwa 60 °C lehrt es nicht. Neuheit von Anspruch 2 gegenüber Entgegenhaltung (1) ist daher ebenfalls gegeben.

Anspruch 1

- 3.2.3 Aus der Neuheit von Anspruch 2, dem Verfahren, kann aber nicht ohne Weiteres die Neuheit von Anspruch 1, dem Produkt, das durch das Verfahren definiert ist, abgeleitet werden. Verschiedene Verfahren, von gleichen oder von verschiedenen Ausgangsmaterialien ausgehend, können zum gleichen Produkt führen. Das Streitpatent und die Entgegenhaltungen (1) und (2) lehren alle die Herstellung von Proteinhydrolysaten, wobei ein Gemisch von kurzkettigen Peptiden durch Hydrolyse eines natürlichen Ausgangsmaterial hergestellt wird. Mögliche natürliche Ausgangsmaterialien bestehen selbst aus

Gemischen von Peptiden mit längeren Ketten und anderen biochemischen Verbindungen.

3.2.4 Die Kammer ist der Meinung, daß ein Patentinhaber der in seinem Patent nur Verfahren beschreibt, um möglicherweise neue Produkte herzustellen, ohne anzugeben was an den Produkten selbst meßbar neu ist, sich mit Verfahrensansprüchen begnügen müßte, wenn aus der Natur der Verfahrensschritte nicht mit Sicherheit geschlossen werden kann, daß gegenüber dem Stand der Technik neue Produkte auf diese Weise hergestellt werden, und im Zweifel der Patentinhaber nicht überzeugen kann, daß das durch das neue Verfahren hergestellte Produkt notwendigerweise eine technisch bedeutsame neue Eigenschaft aufweist, die für solche Produkte aus dem Stand der Technik nicht bekannt sind. Unter technisch bedeutsamen Eigenschaft versteht die Kammer eine Eigenschaft, die sich auf eine gewerbliche Anwendung des durch Verfahrensschritte gekennzeichneten Produktes bezieht. Denn gerade bei der Hydrolyse von Proteinen kann damit gerechnet werden, daß bei jeder Ausführung eines Hydrolyseverfahrens, sich das Produkt, wenn auch möglicherweise nur geringfügig, von allen anderen Hydrolyseprodukten, sowohl nach dem gleichen wie auch allen anderen Verfahren, unterscheidet. Aber diese Unterscheidbarkeit reicht für Neuheit im patentrechtlichen Sinn nicht aus, wenn die Unterschiede für einen Fachmann, der eine gewisse Anwendung im Sinn hat, ohne Bedeutung wären.

3.2.5 Der Einwand gegen einen Anspruch auf ein Produkt, das nur durch Verfahrensschritte gekennzeichnet ist, kann im Prüfungsverfahren unter Artikel 84 EPÜ geltend gemacht werden, wenn nicht klar ersichtlich ist, wie sich das

Produkt von bisherigen Produkten unterscheidet. Denn bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eines Produktanspruchs, ist es nötig zu wissen in welcher, für die gewerbliche Anwendung bedeutsamen Eigenschaft, sich das Produkt vom Stand der Technik unterscheidet. Obwohl im Einspruchsverfahren Artikel 84 EPÜ gegen erteilte Ansprüche nicht anwendbar ist, stellt sich die Frage, ob hier überhaupt Neuheit anerkannt werden kann.

- 3.2.6 Die Kammer kann keinen zwingenden Grund dafür erkennen, warum jedes nach Anspruch 1 hergestellte Hydrolysatgemisch gegenüber Entgegenhaltungen (1) und (2) neu sein sollte, denn es fällt eine Vielzahl von verschiedenen Proteinhydrolysaten unter Anspruch 1, und auch nach Entgegenhaltungen (1) und (2) kann ein breites Spektrum von verschiedenen Proteinhydrolysaten hergestellt werden, und möglicherweise überschneiden sich diese Spektren zum Teil. Da aber dieser Einwand nicht in klarer Form im bisherigen Verfahren vorlag, und somit der Beschwerdeführer keine Möglichkeit hatte zu beweisen, daß das Verfahren doch ein klares Unterscheidungsmerkmal für das Produkt mit sich brachte, ist die Kammer bereit, die Neuheit für Anspruch 1 anzuerkennen.

3.3 Erfinderische Tätigkeit

- 3.3.1 Gegenüber den Beispielen 2 und 3 der Entgegenhaltung (2), unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 2 nur dadurch, daß dort das Ausgangsmaterial entrahmte Milch, beispielweise Magermilchpulver ist, während Anspruch 2 sich auf Molkenproteine bezieht.

3.3.2 Der Beschwerdegegner hat vorgetragen, daß die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde läge, das Zurverfügungstellen weiterer Protein- bzw. Peptidgemische, welche verbesserte pharmakologische Aktivität besitzen, sei. Diese Aufgabestellung ist für die Kammer für Anspruch 2 nicht annehmbar, da erstens der Anspruch kein Merkmal enthält, das ihn auf die Herstellung von Produkten, die eine verbesserte pharmakologische Aktivität besitzen beschränkt, und zweitens, wie oben ausgeführt, nicht festgestellt werden kann, ob die Produkte notwendigerweise neu sind. Die Kammer kann nur akzeptieren, daß das beanspruchte **Verfahren** mit Molkenprotein als Ausgangsmaterial neu ist. Daß das Streitpatent auch neue pharmakologische Eigenschaften, zum Beispiel antimutagene Wirkung (Spalte 5, Zeile 33), erwähnt, kann bei der Formulierung der Aufgabe, die die Lehre von Anspruch 2 lösen soll, nicht in Betracht gezogen werden, da sich aus einer neuen Verwendung eines nicht neuen Produkts keine Rückschlüsse auf die erfinderische Tätigkeit eines neuen Verfahrens zur Herstellung dieses Produktes ziehen lassen.

3.3.3 Für die Einspruchsabteilung bestand die zugrundeliegende Aufgabe in der Zubereitung von Serumproteinhydrolysaten, die pharmakologisch aktiv sind, insbesondere analgetisch wirkend. Diese Aufgabe scheint aber schon durch Entgegenhaltung (2) gelöst zu sein, da sie den dort gewonnenen Produkten "interessante pharmakologische Eigenschaften" zuschreibt und insbesondere auf Seite 4, Zeile 26 offenbart wird, daß die Produkte "antiviral und analgetisch wirken". Das darf weder bei der Formulierung der Aufgabe, noch bei der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik einfach ignoriert werden.

3.3.4 Für die Kammer besteht die Aufgabe, die sich gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung (2) dem Fachmann stellt, darin, andere, leicht erhältliche Ausgangsmaterialien zu finden, um die dort erwähnten Produkte mit gewünschten pharmakologischen Eigenschaften zu erhalten. Das Streitpatent löst diese Aufgabe nach Anspruch 2 durch Verwendung von Molkenprotein oder einer noch enger begrenzten Fraktion der Milch als Ausgangsmaterial. Die Kammer hält es für glaubwürdig, daß dadurch die so gestellte Aufgabe gelöst wird.

3.3.5 Entgegenhaltung (2) erwähnt als Ausgangsmaterialien Blut, Blutplasma, Milch, Knorpelsubstanz, Plazenta- und Muskelgewebe, Zerealien, Kartoffeln, Fisch, Eiern, Mikroorganismen, wie Hefe, oder Malz, und hat das Ziel, kurzkettige Peptide zu erhalten. Da es in Entgegenhaltung (2) keinen Hinweis darauf gibt, daß das Ausgangsmaterial in irgendeiner Weise kritisch wäre, und Milch bereits vorgeschlagen wurde, ist die Kammer der Meinung, daß es für den Fachmann naheliegend war, auch Molkenprotein, eine bekannterweise aus Peptiden bestehende Fraktion der Milch, für das es im Gegensatz zu entrahmter Milch oder Milchpulver weniger kommerzielle Verwendungen gab und das in ausreichender Menge zur Verfügung steht, als Ausgangsprodukt für das Verfahren nach Entgegenhaltung (2) zu verwenden. Aus Entgegenhaltung (2) ist kein Grund ersichtlich, warum dieses Ausgangsmaterial nicht ein ebenso nützliches Produkt liefern sollte, wie die anderen, in Entgegenhaltung (2) spezifisch erwähnten, proteinhaltigen Materialien. Für das Argument des Beschwerdegegners, daß der Fachmann die pharmazeutische Wirkung der Entgegenhaltung (2) den Abbauprodukten des Caseins, das im Magermilchpulver noch enthalten ist,

zugeschrieben hätte, findet die Kammer nirgends eine überzeugende Grundlage im Stand der Technik. Außerdem verwendet Entgegenhaltung (2) Ausgangsmaterialien, die kein Casein enthalten (siehe oben). Falls der Fachmann dennoch Zweifel gehabt hätte, hätte er auch in Entgegenhaltung (1) die Bestätigung finden können, daß aus Molkenprotein, dem kein Casein mehr beigemischt ist, ein pharmazeutisch oder kosmetisch wirksames Produkt hergestellt werden kann.

3.3.6 Schließlich kann sich die Kammer auch nicht dem Argument des Beschwerdegegners anschließen, daß der Fachmann keine Veranlassung gehabt hätte, die Lehren aus den Entgegenhaltungen (1) und (2) miteinander zu verbinden. Wie bereits geschildert, unterscheiden sich die beiden fraglichen Druckschriften voneinander nur in jeweils dem einen Merkmal des Ausgangsprodukts oder der Temperatur und beziehen sich, wie das Streitpatent, auf die Herstellung von Proteinhydrolysaten mit pharmazeutischer Wirkung aus eiweißhaltigen Ausgangsprodukten. Die Kammer ist davon überzeugt, daß der Fachmann die Lehren beider Druckschriften verständig liest und für eine eventuelle Weiterentwicklung mit durchschnittlichem Können kombiniert hätte.

3.3.7 Somit ist für Anspruch 2 keine erfinderische Tätigkeit zu erkennen und der Hauptantrag muß zurückgewiesen werden.

4. *Hilfsantrag*

Die Auslegung der Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags, die die Kammer aus den oben in unter 3.1.1 bis 3.1.4 angegebenen Gründen für richtig erachtet, führt dazu, daß die Kammer keinen Unterschied sieht zwischen diesen Ansprüchen und den leicht geänderten Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags. Somit kann auch der Hilfsantrag aus den oben angegebenen Gründen für die entsprechenden Ansprüche des Hauptantrags nicht gewährt werden. Es folgt, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und das Patent widerrufen werden muß.

5. *Anregung, einen Sachverständigen zu hören*
(Artikel 117(e) EPÜ)

5.1 Die Beschwerdegegnerin hat angeregt, einen neutralen Sachverständigen zu hören, falls die Kammer nicht schon ohnedies einem ihrer Anträge stattgibt.

5.2 Es ist der Kammer nur eine Entscheidung (T 230/92 vom 16. März 1993, siehe Punkt 5.3) bekannt, in der ein Antrag auf Ladung eines Sachverständigen erörtert wurde. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben, mit der Begründung, daß die dort strittige Auslegung der Lehre einer Entgeghaltung nicht derart technisch komplex sei, daß das Beiziehen eines Sachverständigen erforderlich wäre. Die technische und juristische Würdigung einer Entgeghaltung sei, in Anbetracht der Ausbildung der Kammermitglieder und der technischen Fachbücher, die ihnen zur Verfügung stünden, eines ihrer wesentlichen Vorrechte. In dem betreffenden Fall war die zuständige Kammer deshalb der Meinung, daß sie auf Grund aller in die Akte eingebrachten Dokumente und Fachbücher, die das

nötige Grundwissen vermittelt, ausreichend sachverständig sei.

- 5.3 Auch im vorliegenden Fall hält es die Kammer nicht für angebracht, einen Sachverständigen zu hören, und das nicht nur deswegen, weil die Frage erst in der mündlichen Verhandlung angeschnitten wurde, sondern insbesondere deshalb, weil die Fragen, die hier durch einen Sachverständigen zu beantworten wären, schon von dem Erfinder als Fachmann beantwortet wurden. Die patentrechtliche Würdigung, auf der Basis eines verständlichen technischen Sachverhalts, schließlich ist Sache der technisch und juristisch vorgebildeten Kammermitglieder und nicht die eines technischen Sachverständigen. Die Anregung, einen Sachverständigen zu hören, wird daher von der Kammer nicht aufgegriffen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

L. McGarry

U. Kinkeldey