



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
31. Juli 2020

...

3 Ni 23/18 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 977 648

(DE 60 2005 026 875)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dr. Münzberg und den Richter Dr. Jäger sowie die Richterin Dr. Wagner

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 977 648 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 26. April 2005 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der niederländischen Anmeldung 1026171 vom 11. Mai 2004 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 977 648 (Streitpatent = Anlage 3 zur Klageschrift, im Folgenden „Anlage 3“).

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2005 026 875 geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung „Moulding“ (in Deutsch laut Anlage 3: „Formung“) und umfasst in der erteilten Fassung 11 Patentansprüche. Gegen das Streitpatent hat die Klägerin vor dem Europäischen Patentamt (EPA) Einspruch eingelegt. Mit Beschluss der Beschwerdekammer des EPA vom 14. März 2018 wurde nach Rücknahme der Beschwerde das Streitpatent in vollem Umfang aufrechterhalten.

Mit ihrer am 27. September 2018 eingereichten Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents in vollem Umfang.

Die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 11 lauten in der Verfahrenssprache:

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:
 - a production device (1) having:
 - a frame (10),
 - a mould member (20) provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) supporting the mould member (20),
 - mass feed means (15) for feeding the mass to the one or more mould cavities of the mould member,

 - in which the mould member is removable from the frame, **characterized in that** each removable mould member is provided with an identification, and in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a mould member, the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass, in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of a mould member, in which the history comprises the use and/or the cleaning of the mould member.

11. Method for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, in particular a mass of meat, in which use is made of a system according to one or more of the preceding claims.

In der Fassung der Anlage 3 lauten sie in deutscher Sprache:

1. System zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse eines oder mehrerer Nahrungsmittelausgangsmaterialien, die zum Verzehr, insbesondere menschlichen Verzehr geeignet sind, wobei das System aufweist:

- eine Produktionsvorrichtung (1) mit:

- einem Rahmen (10),

- einem Formelement (20), das mit mindestens einem Formhohlraum (21) versehen ist, wobei der Rahmen (10) das Formelement (20) hält,

- einer Massezuführungseinrichtung (15), um die Masse dem einen oder mehreren Formhohlräumen des Formelemente zuzuführen,

- wobei das Formelement aus dem Rahmen entfernbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass jedes entfernbare Formelement mit einer Kennzeichnung versehen ist, und wobei das System eine Erkennungseinrichtung (120; 122) zur Erkennung der Kennzeichnung eines Formelements aufweist, das System ferner mindestens eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung eines oder mehrerer Teile der Produktionsvorrichtung aufweist, die mit der Masse in Kontakt kommen, wobei das System ferner einen Speicher zum Speichern mindestens einer Geschichte eines Formelements aufweist, wobei die Geschichte den Gebrauch und/oder die Reinigung des Formelements umfasst.

11. Verfahren zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse eines oder mehrerer Nahrungsmittelausgangsmaterialien, die zum Verzehr, insbesondere menschlichen Verzehr geeignet sind, insbesondere einer Fleischmasse, wobei von einem System nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche Gebrauch gemacht wird.

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 10 sind auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der erteilte Gegenstand des Streitpatents mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären sei. Hierzu hat sie u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von der Klägerin):

- D1** WO 2004/002 229 A2
- D5** GB 1 370 398
- D6** US 4 212 609
- D7** WO 03/071 880 A2
- D8** GB 1 422 627

Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 vom 14. April 2020 sowie in der Fassung der von ihr in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 6 und 7.

Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 lautet jeweils wie folgt:

Hilfsantrag 1

(Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),

- a mould ~~member~~drum (20) provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) supporting the mould ~~member~~drum (20) which is rotatable with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,

- mass feed means (15) for feeding the mass to the one or more mould cavities of the mould ~~member~~drum,

- in which the mould ~~member~~drum is removable from the frame,

characterized in that

each removable mould ~~member~~drum is provided with an identification, and in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a mould ~~member~~drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of a mould ~~member~~drum,

in which the history comprises the use and/or the cleaning of the mould ~~member~~drum.

Hilfsantrag 2

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 1 sind unterstrichen):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),
- a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting ~~the~~ a respective mould drum (20) ~~which is rotatably~~ with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,
- mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each ~~removable~~ exchangeable mould drum is provided with an identification, and

in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of each mould drum,

in which the history comprises the use and/or the cleaning of ~~the~~ each mould drum.

Hilfsantrag 3

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 2 sind durch Streichung hervorgehoben):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),
- a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatably with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,
- mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each exchangeable mould drum is provided with an identification, and

in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of each mould drum,

in which the history comprises ~~the use and/or the~~ cleaning of each mould drum.

Hilfsantrag 4

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 3 sind unterstrichen):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:
 - a frame (10),
 - a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatably with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,
 - mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,
- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each exchangeable mould drum is provided with an identification, and in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of each mould drum,

in which the history comprises the cleaning of each mould drum, such that the cleaning of the mould drum is documented.

Hilfsantrag 5

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 4 sind unterstrichen):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),

- a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatably with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,

- mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each exchangeable mould drum is provided with an identification, and in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of each mould drum,

in which the history comprises the cleaning of each mould drum, such that the cleaning of the mould drum is documented by at least the times and the associated designation of a cleaning process carried out.

Hilfsantrag 6

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 5 sind unterstrichen):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),

- a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatably with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation, wherein the at least one mould cavity (21) of a respective mould drum (20) has a mould cavity wall formed at least partly by a wall part with a porous structure.

- mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each exchangeable mould drum is provided with an identification, and

in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass, wherein the cleaning device is adapted to force at least one cleaning liquid through the wall part with the porous structure into the respective mould cavity (21) of the respective mould drum (20).

in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of each mould drum,

in which the history comprises the cleaning of each mould drum.

Hilfsantrag 7

(Änderungen gegenüber der Fassung des Hilfsantrags 6 sind fett hervorgehoben):

1. System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which system comprises:

- a production device (1) having:

- a frame (10),

- a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatably with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation, wherein the at least one mould cavity (21) of a respective mould drum (20) has a mould cavity wall formed at least partly by a wall part with a porous structure,

- mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one or more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

- in which the respective mould drum is removable from the frame,

characterized in that

each exchangeable mould drum is provided with an identification, and

in which the system comprises recognition means (120; 122) for recognizing the identification of a respective mould drum,

the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass, wherein the cleaning device is adapted to force at least one cleaning liquid through the wall part with the porous structure into the respective mould cavity (21) of the respective mould drum (20),

wherein the cleaning device comprises inspection means adapted to monitor the cleaning and the state of the respective mould drum (20),

in which the system furthermore comprises a memory for storing a history of the cleaning and the inspection results of each mould drum.

Wegen des Wortlauts der übrigen Patentansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin trägt vor:

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Patentamts sei im Merkmal „in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of a mould member“ (in der von den Parteien zugrunde gelegten Gliederung des Anspruchs als Merkmal J bezeichnet) die Wendung „for“ als Eignungsangabe im Sinne von „suitable for“ zu verstehen. Demnach besage dieses Merkmal nicht, dass das System die Historie des Gebrauchs und/oder der Reinigung eines Formelements speichere, sondern – wie es auch das EPA festgestellt habe - lediglich, dass das System einen Speicher aufweise, der geeignet sei, eine solche Speicherung vorzunehmen. Soweit das EPA darüber hinaus ausgeführt habe, dass das System zusätzlich dazu eingerichtet sein soll, diese Daten zu generieren, könne dies nach Auffassung der Klägerin den Ansprüchen des Streitpatents nicht entnommen werden, da diese konkrete Mittel zum Generieren einer Historie nicht aufführe. Mit dem Merkmal „in which the history comprises the use and/ or the cleaning of the mould member“ (Merkmal K) werde der Umfang dieser Historie als Historie des Gebrauchs und/oder der Reinigung in der Weise näher spezifiziert, dass der im System enthaltene Speicher geeignet sei, eine solche Historie des Gebrauchs und/oder der Reinigung zu speichern, wie es nahezu jedem zum Prioritätstag des Streitpatents im Stand der Technik bekannten (elektronischen) Speicher zugesprochen werden könne. Für die Beurteilung der Patentfähigkeit sei daher allein zu fragen, ob am Prioritätstag des Streitpatents ein System zum Formen eines dreidimensionalen Produkts mit den im Patentanspruch 1 definierten Elementen bekannt gewesen sei, welche einen Speicher umfassten, der dazu geeignet sei, eine Historie des Gebrauchs und/oder der Reinigung des Formelements zu speichern.

Gegenüber der D7 sei der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht neu, weil dieses eine als „pasta factory“ bezeichnetes System zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse eines oder mehrerer, zum Verzehr geeigneter Nahrungsmittelausgangsmaterialien betreffe, das sämtliche Merkmale der streitpatentgemäßen Erfindung aufweise. Entgegen der Ansicht der Beklagten

offenbare die Produktionseinrichtung der D7 auch eine Massezuführeinrichtung zum Zuführen der Masse in das Formelement, wie es das Streitpatent in Anspruch 1 mit Merkmal E („a mass feed means (15) for feeding the mass to one or more mould cavities of the mould member“) fordere. Denn der Fachmann wisse, dass bei der industriellen Nahrungsmittelproduktion in einer „pasta factory“ derartige Einrichtungen erforderlich seien, um die Teigmasse in das jeweilige Formelement einzubringen. Da die in D7 beschriebene Datenbank auch jeweils eine Historie des Gebrauchs und der Reinigung speichere, seien auch die beiden letzten Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Streitpatents (Merkmale J und K) erfüllt.

Sofern bezweifelt würde, ob der Fachmann der D7 auch eine Massezuführeinrichtung zum Zuführen der Masse in das Formelement unmittelbar und eindeutig entnehmen könne, hätte er eine solche Einrichtung in naheliegender Weise bei dem aus D7 bekannten System ergänzt. Denn derartige Massezuführeinrichtungen seien dem Fachmann als in der industriellen Lebensmittelproduktion üblicherweise eingesetzte Mittel wohlbekannt, um ein zügiges Einführen größerer Mengen der jeweiligen Masse zu ermöglichen. Hierzu sei auf Beispiele in der D1, der D5, der D6 sowie der D8 zu verweisen.

Des Weiteren beruhe der Gegenstand des Streitpatents auch gegenüber der D1 in Kombination mit der D7 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. In der D1 fehlten zwar bis auf das Merkmal I („the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass“) die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Streitpatents. Soweit die Beklagte meint, auch das Merkmal I sei in der D1 nicht offenbart, treffe das nicht zu. Selbst wenn unterstellt werde, dass neben den Merkmalen G, H, J und K auch Merkmal I in der D1 nicht enthalten sei, könne der Fachmann, dem sich die technische Aufgabe des Streitpatents stelle, ein verbessertes Reinigen des Systems zu ermöglichen, die in der D1 nicht enthaltenen Merkmale G bis K in naheliegender Weise der D7 entnehmen.

Auch die Unteransprüche des Streitpatents enthielten keine schutzfähigen Merkmale.

In den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 sei das Streitpatent aus denselben Gründen wie bei der erteilten Fassung nicht patentfähig. Zudem führten die Änderungen in den Hilfsanträgen auch zu einer unzulässigen Erweiterung, die ebenfalls einem Fortbestand des Streitpatents entgegenstehe.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 977 648 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 14. April 2020, weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 6 und 7 vom 31. Juli 2020 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung wenigstens in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen für schutzfähig. Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beklagte u.a. folgende Dokumente eingereicht:

MHP5 Mitteilung der Beschwerdekammer des EPA vom 27.11.2017
(T0020/14-3.2.04)

MHP7 WO 2005/107481 A2

Die Beklagte trägt vor:

Wie das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren festgestellt habe, liege dem Streitpatent nicht die Problematik der Wahl eines geeigneten Speichers zugrunde. Vielmehr sei Kern der Erfindung, eine spezifische Information, nämlich die Gebrauchshistorie und/oder die Reinigungshistorie, die mit dem Betrieb des Systems

zusammenhängt, gezielt bereitzustellen und zu speichern. Entscheidend sei also nicht, ob der beanspruchte Speicher eine bestimmte Eignung zur Speicherung von Informationen aufweise, sondern die Frage nach dem Inhalt der gespeicherten Information und den sich hieraus ergebenden technischen Effekten für das beanspruchte System.

Eine solche Lösung finde sich im Stand der Technik nicht. Die D7 sei nicht neuheitsschädlich, weil sie – was die Beklagte im Einzelnen ausführt – die Merkmale „mass feed means (15) for feeding the mass to the one or more mould cavities of the mould member“ (Merkmal E) und “in which the history comprises the use and/ or the cleaning of the mould member” (Merkmal K) nicht offenbare. Die streitpatentgemäße Lehre beruhe auch gegenüber der D7 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ausführungen, aus welchen Gründen die fehlenden Merkmale E und K nahegelegt sein sollten, habe die Klägerin nicht gemacht, da sie irrig davon ausgehe, dass diese Merkmale in der D7 offenbart seien. Eine Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen stehe auch entgegen, dass Hinweise auf eine Problematik bei der Massezuführung oder/und auf eine Problematik bei der Reinigung in der D7 nicht enthalten seien; die gegenteilige Ansicht der Klägerin beruhe auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Auch gegenüber der D1 in Kombination mit der D7 beruhe die streitpatentgemäße Lehre auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ihrer Auffassung nach offenbare die D1 auch keine Reinigungsvorrichtung als Teil des Gesamtsystems und somit auch nicht das Merkmal „in which the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of a mould member“ (Merkmal J). Stelle sich der Fachmann die Aufgabe des Streitpatents, nämlich Verbesserungen im Bereich der Reinigung von solchen Systemen anzugeben, könne er zwar der D7 die Möglichkeit entnehmen, an jedem Formwerkzeug eine Identifikation anzubringen und entsprechende Erkennungsmittel zum Erkennen der jeweiligen Identifikation vorzusehen, sowie ein System zum Speichern von Gebrauchsinformationen über die Formwerkzeuge. Allerdings fehlten in der D7 Angaben zur Speicherung einer Gebrauchshistorie oder/und einer Reinigungshistorie im Sinne des Merkmal K in Anspruch 1 des Streitpatents.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 10. März 2020 zukommen lassen und hierbei eine Stellungnahmefrist von einem Monat nach Zugang auf den Hinweis und von einem weiteren Monat zur Erwidern auf das Vorbringen der jeweiligen Gegenseite unter Belehrung über die Folgen einer Fristversäumung zukommen lassen. Der an die Parteien unter dem Datum 11. März 2020 versandte Hinweis ist den Parteivertretern jeweils am 13. März 2020 zugestellt worden.

Entscheidungsgründe

A.

Die zulässige Klage ist begründet. Das Streitpatent ist gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ für nichtig zu erklären, da es sowohl in der erteilten Fassung als auch in den von der Beklagten verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 nicht patentfähig ist; die erst in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 6 und 7 waren dabei wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht zu berücksichtigen.

I. Das Streitpatent betrifft ein System zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse von einem oder mehreren Nahrungsmittelausgangsmaterialien, die insbesondere zum menschlichen Verzehr geeignet sind. Bei der zu formenden Masse handelt es sich bevorzugt um eine Masse aus Fleisch, wobei aber auch andere Massen aus Fisch, Kartoffeln oder Teig geeignet sind (vgl. Anlage 3 [0001] und [0002]).

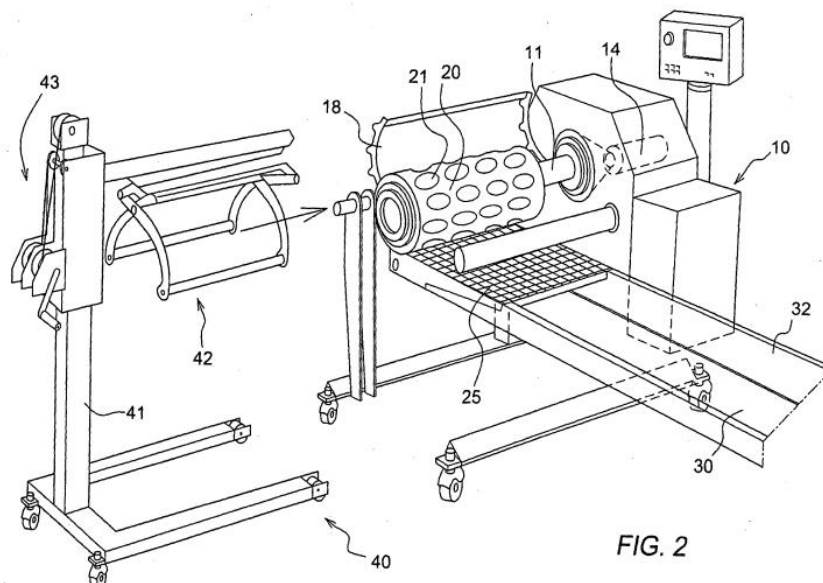
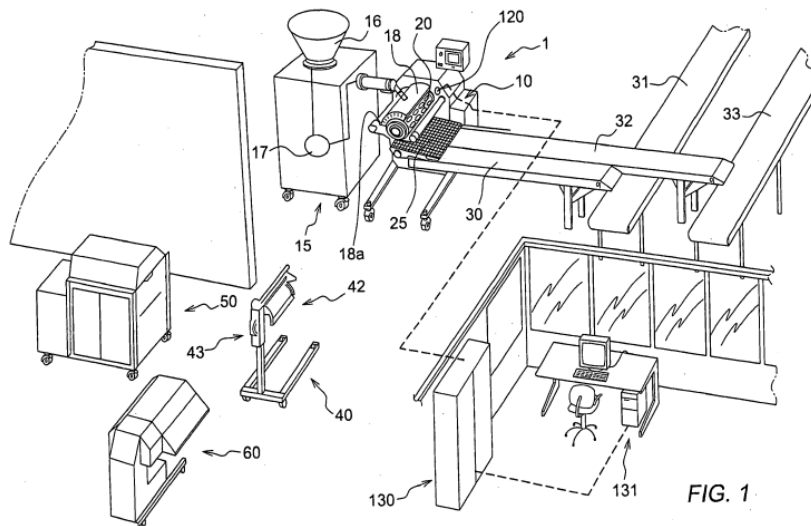
1. Zum technischen Hintergrund verweist das Streitpatent auf vergleichbare Systeme, die in der Druckschrift WO 00/30458 und der D1 beschrieben sind. Die Produktionseinrichtung dieser Systeme verfügt über einen Rahmen und eine Formtrommel, die auf dem Rahmen gelagert ist. Die Formtrommel weist mindestens einen Formhohlraum auf. Ferner umfasst das System eine Massezuführungseinrichtung, mit der die zu formende Masse den Formhohlräumen zugeführt wird (vgl. Anlage 3 [0003]).

2. Ausgehend von diesen Systemen stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, Mittel vorzuschlagen, die den zweckmäßigen Gebrauch und die Reinigung eines Systems

zum Formen von dreidimensionalen Produkten aus einer Masse von einem oder mehreren Nahrungsmittelausgangsmaterialien verbessern (vgl. Anlage 3 [0004] und [0005]).

3. Zur Lösung der gestellten Aufgabe wird ein System gemäß Patentanspruch 1 und ein Verfahren zum Formen dreidimensionaler Produkte unter Verwendung des Systems gemäß Patentanspruch 11 vorgeschlagen.

Der prinzipielle Aufbau des streitpatentgemäßen Systems wird in den Figuren 1 und 2 wie folgt dargestellt:



Bei dem System des Streitpatents wird die Nahrungsmittelmasse in Formhohlräume (21) gefüllt, die in einem insbesondere als Trommel ausgeführten Formelement (20) ausgebildet sind. Dabei wird die Masse mittels einer Massezuführungseinrichtung (15) unter einem Fülldruck in die Formhohlräume (21) gefüllt (vgl. Anlage 3 beispielsweise [0019]). Die Verbesserungen für den zweckmäßigen Gebrauch und die Reinigung sollen hierbei durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils in Patentanspruch 1 erreicht werden, indem jedes Formelement eine Kennzeichnung erhält und das System einen Speicher vorsieht, in dem die Historie des Gebrauchs des Formelements und seiner Reinigung gespeichert werden kann.

4. Die erteilten Patentansprüche 1 und 11 weisen folgende Merkmale auf:

Patentanspruch 1	
A System for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, which comprises:	System zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse eines oder mehrerer Nahrungsmittelausgangsmaterialien, die zum Verzehr, insbesondere menschlichen Verzehr geeignet sind, wobei das System aufweist:
B a production device having:	eine Produktionseinrichtung mit:
C a frame	einem Rahmen,
D a mould member provided with at least one mould cavity, the frame supporting the mould member	einem Formelement, das mit mindestens einem Formhohlraum versehen ist, wobei der Rahmen das Formelement hält,
E mass feed means for feeding the mass to the one or more mould cavities of the mould member, in which	einer Massezuführungseinrichtung, um die Masse dem einen oder mehreren Formhohlräumen des Formelements zuzuführen, wobei
F the mould member is removable from the frame,	das Formelement aus dem Rahmen entfernbar ist, wobei

G each removable mould member is provided with an identification, and in which	jedes entfernbares Formelement mit einer Kennzeichnung versehen ist, und wobei
H the system comprises recognition means for recognizing the identification of a mould member,	das System eine Erkennungseinrichtung zur Erkennung der Kennzeichnung eines Formelements aufweist,
I the system furthermore comprising at least one cleaning device for cleaning one or more parts of the production device which come into contact with the mass,	das System ferner mindestens eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung eines oder mehrerer Teile der Produktionsvorrichtung aufweist, die mit der Masse in Kontakt kommen,
J the system furthermore comprises a memory for storing at least one history of a mould member, in which	das System ferner einen Speicher zum Speichern mindestens einer Geschichte eines Formelements aufweist, wobei
K the history comprises the use and/or the cleaning of the mould member.	die Geschichte den Gebrauch und/oder die Reinigung des Formelements umfasst.

Patentanspruch 11	
L Method for moulding three-dimensional products from a mass of one or more food starting materials which are suitable for consumption, in particular human consumption, in particular a mass of meat,	Verfahren zum Formen dreidimensionaler Produkte aus einer Masse eines oder mehrerer Nahrungsmittelausgangsmaterialien, die zum Verzehr, insbesondere menschlichen Verzehr geeignet sind, insbesondere einer Fleischmasse,
M in which use is made of a system according to one or more of the preceding claims.	wobei von einem System nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche Gebrauch gemacht wird.

5. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Ingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik, der über eine einschlägige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Lebensmittelverarbeitenden Anlagen verfügt.

6. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung:

6.1 Das System gemäß Patentanspruch 1 verfügt nach Merkmal **J** über einen Speicher zum Speichern mindestens einer Geschichte eines Formelements, wobei dieser Bestandteil eines Computers ist (vgl. Anlage 3 [0065]). Als Geschichte versteht das Streitpatent die chronologische Reihenfolge von Daten aus der Vergangenheit und Gegenwart im Sinne einer Historie, die jeweils einem bestimmten Formelement zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt über einen lesbaren Code oder ein elektronisches Transponder-Etikett an dem Formelement. Die auf dem Transponder hinterlegten Daten können mittels eines Schreib-/Lesegeräts, welches mit dem Speicher des Computers kommuniziert, ausgelesen werden und auch modifiziert werden, wenn ein beschreibbarer Transponder verwendet wird (vgl. Anlage 3 [0046], [0061] bis [0064]). Bei den Daten handelt es sich einerseits um gespeicherte Daten und andererseits um generierte Daten, die im Kontext mit dem Gebrauch und/oder der Reinigung des jeweiligen Formelements stehen. Als gespeicherte Daten werden bei dem streitpatentgemäßen System solche Daten angesehen, die aus den Produktionsabläufen resultieren, bei denen das Formelement verwendet worden ist. Diese Daten betreffen bspw. die Produktchargen, die mit dem Formelement hergestellt worden sind oder den Zeitpunkt der Reinigung des Formelements sowie die Art des Waschprogramms (vgl. Anlage 3 [0065], [0066]). Darüber hinaus werden bei dem streitpatentgemäßen System auch Daten gespeichert, die den Grad der Abnutzung und den Reinigungszustand des jeweiligen Formelements betreffen. Aus diesen gespeicherten Daten ermittelt der Computer – im Sinne von generierten Daten - die zu erwartende Gebrauchsdauer des jeweiligen Formelements (vgl. Anlage 3 [0046]). Demzufolge handelt es sich bei den in Merkmal **J** genannten Begriffen „Speicher“ und „Geschichte“ um informationsbezogene Merkmale, die als Ausführungsform eines technischen Lösungsmittels anzusehen sind.

Mit diesem Verständnis kann das Wort „for“ in Merkmal **J** nicht als reine Eignungsangabe im Sinne von „suitable for“ aufgefasst werden, da der Speicher nicht nur geeignet, sondern auch in der Lage sein muss, sowohl die ermittelten Daten zu speichern, als auch neue Daten aus einer Kombination der gespeicherten Daten zu generieren. Zu diesem Schluss kommt im Übrigen auch die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Mitteilung MHP 5 (vgl. MHP 5 S. 9/10, Abs. 3.2.4).

6.2 Das Merkmal **K** definiert die Geschichte des Formelements dahingehend, dass es sich dabei um eine Gebrauchshistorie und/oder eine Reinigungshistorie handelt. Nachdem bei der Auslegung von Merkmal J bereits festgestellt worden ist, dass die gesamte Geschichte des Formelements die Gebrauchs- und/der Reinigungshistorie umfasst, wird mit Merkmal K keine abweichende Geschichte definiert. Daher gilt die Auslegung von Merkmal J gleichermaßen für Merkmal K.

II. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sich gegenüber den Druckschriften D1 und D7 als nicht patentfähig i.S.d. Art. 52, 56 EPÜ erweist. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der streitpatentgemäße Gegenstand gegenüber der Druckschrift D7 bereits als nicht neu anzusehen ist, da er auf jeden Fall gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D7 und D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Zur Lösung der vorliegenden Aufgabe, ein hinsichtlich des zweckmäßigen Gebrauchs verbessertes Systems zum Formen von dreidimensionalen Produkten aus einer Masse aus einem oder mehreren Nahrungsmittelausgangsmaterialien bereitzustellen, befasst sich der Fachmann zunächst mit bekannten Systemen. Ein solches System zum Formen von dreidimensionalen Produkten aus Nahrungsmittelformmassen ist aus der bereits in der Beschreibung des Streitpatents erwähnten Druckschrift D1 bekannt (vgl. Anlage 3 [0003], [0011]), wobei insbesondere eine Fleischmasse als Ausgangsstoff dient (vgl. D1 S. 1 Z. 4 bis 9). Das System verfügt über eine Massezuführungseinheit und ein Formelement, das poröse Formhohlräume aufweist. Das Formelement ist als Formtrommel ausgebildet und wird von einem Rahmen gehalten (vgl. D1 S. 24 Z. 29 bis S. 25 Z. 6, S. 26 Z. 24 bis S. 27 Z. 8, Figuren 1, 5 und 6). Nach jedem Gebrauch wird die Formtrommel gereinigt, indem Wasser oder Dampf mit ggf. einem Zusatz von Desinfektionsmittel durch einen im Inneren der Trommel vorgesehenen Dampf-/Luftkanal durch die poröse Wand der Formhohlräume geleitet wird (vgl. D1 S. 6 Z. 14 bis 17, S. 20 Z. 5 bis 16, S. 27 Z. 3 bis 8, Fig. 6). Damit ist aus der D1 ein System mit den Merkmalen A bis F des Patentanspruchs 1 bekannt.

Zur Verbesserung des zweckmäßigen Gebrauchs eines solchen Systems liegt es für den Fachmann auf der Hand, die Automatisierung der Produktion in Betracht zu ziehen,

da diese grundsätzlich zu einer höheren Produktivität und einer verbesserten Produktsicherheit führt (vgl. Schulte/Moufang 10. Auflage, § 4 Rn. 77). Einen möglichen Ansatzpunkt für die Automatisierung des Systems gemäß D1 bietet dem Fachmann das Dokument D7, das ein automatisiertes Prozessmanagement einer Pasta-Fabrik betrifft. In der D7 wird einleitend ausgeführt, dass in einer Pasta-Fabrik eine Vielzahl an Formelementen, d.h. Formen und Stempel, zum Einsatz kommen, um verschiedene Typen von Pasta zu erzeugen. Diese Formelemente müssen nach jeder Benutzung gewaschen werden (vgl. D7 S. 1 Z. 4 bis 10 und 18 bis 22), so dass die Vorrichtung der D7 eine Reinigungsvorrichtung gemäß Merkmal I aufweist. Für ein verbessertes Wartungs- und Reinigungsmanagement schlägt die D7 die Kennzeichnung der Formelemente gemäß dem patentgemäßen Merkmal G mit RFID-Etiketten vor. Diese Transponder-Etiketten verfügen über einen Speicher mit Schreib- und Lesezugriff, der entsprechend der patentgemäßen Erkennungseinrichtung gemäß Merkmal H mit dem Handgerät eines Bedieners, jeder Maschine, in die das Formelement eingesetzt wird, und dem zentralen Computer (PC) der Pasta-Fabrik kommunizieren kann. Der Speicher der Transponder-Etiketten beinhaltet Daten hinsichtlich der Identifikation, Wartung und Reinigung des jeweiligen Formelements. Für das Management sämtlicher Daten und das Updating der variablen Daten während des Herstellungsprozesses ist eine Datenbank in dem Speicher des Computers (PC) vorgesehen (vgl. D7 S. 1 Z. 18 bis 28, S. 3 Z. 16 bis 18, S. 4 Z. 15 bis 16). In der Datenbank sind für jedes Formelement individuelle Daten hinterlegt. Dabei handelt es sich um physikalische Parameter (Material, Seriennummer, Anzahl der Löcher, Abmessungen etc.), die Art der Einsätze (Anzahl der Löcher, Dimensionen etc.), chronologische Daten (Herstellungsdatum, Reparaturdatum, Anzahl der Arbeitsstunden etc.) und Parameter für das korrekte Reinigen (Abmessungen und Position, Anzahl der Waschgänge etc.) (vgl. D7 S. 6 Z. 11 bis 17). Zudem werden sämtliche Interventionen und Veränderung des jeweiligen Formelements während dessen gesamter Gebrauchsdauer in einem Logfile in dem Speicher des Computers aufgezeichnet (vgl. D7 S. 2 Z. 8 bis 12, S. 4 Z. 4 bis 24, S. 5 Z. 12 bis 14, S. 6 Z. 9 und 10). Damit verfügt das Prozessmanagement der D7 auch über einen Speicher, der die Gebrauchs- und/oder Reinigungshistorie eines Formelements gemäß den patentgemäßen Merkmalen J und K speichert.

Das im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beschriebene System weist in Kenntnis von D1 und D7 mithin keine Merkmale auf, die in der Lage sind, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

2. Die von der Beklagten vorgetragene Argumente, die aus ihrer Sicht für eine erfinderische Tätigkeit der streitpatentgemäßen Lehre sprechen, führen aus den folgenden Gründen zu keinem anderen Ergebnis:

Entgegen dem Einwand der Beklagten umfasst die Lehre der D7 auch eine Reinigungshistorie im Sinne des patentgemäßen Merkmals K, weil in der zentralen Datenbank sowohl die Waschprogramme als auch die vergangenheitsbezogenen Reinigungszeiten abgespeichert werden. Die Waschprogramme sind in der Datenbank in Form der Waschparameter hinterlegt und die Reinigungszeiten durch die vergangenheitsbezogene Aufzeichnung sämtlicher Interventionen an dem Formelement in einem Logfile erfasst (vgl. D7 S. 4 Z. 17 bis 24, S. 5 Z. 2 bis 4 und Z. 12 bis 14, S. 6 Z. 9 und 10).

Dem Standpunkt der Beklagten, dass zum Prioritätszeitpunkt ein Logfile nicht derart programmiert gewesen sei, dass es sämtliche Interventionen vergangenheitsbezogen erfasse, kann nicht beigetreten werden. Denn der Fachmann hat zum Prioritätszeitpunkt unter einem Logfile ein fachübliches, automatisches Protokoll verstanden, welches sämtliche auftretenden Ereignisse zeitlich dauerhaft erfasst. Von dieser Definition weicht die D7 auch nicht ab, weil das Logfile in D7 sämtliche Änderungen und Interventionen an dem Formelement chronologisch aufzeichnet (vgl. D7 S. 5 Z. 12 bis 14). Für die Erfassung der chronologischen Daten verfügt das System gemäß D7 über zwei verschiedene Stundenzähler (*hour counter*), wobei der erste Stundenzähler (*first counter*) die Gesamtarbeitsstunden jedes Formelements in den Maschinen und der weitere Zähler (*second counter*) nur bestimmte Arbeitsstunden in Abhängigkeit von den Vorgaben des Bedieners erfasst (vgl. D7 S. 3, Z. 11 bis 15, S. 3, Z. 31 bis S. 4, Z. 24). Zu den Maschinen zählt die D7 nicht nur die Pressen und Schneidemaschinen, sondern auch die Waschmaschine (vgl. D7 Patentanspruch 1 und S. 1, Z. 18 bis 22). Eine Beschränkung der Arbeitsstunden auf die zeitliche Verwendung der Formelemente in den Pressen und Schneidemaschinen kann der D7 damit nicht entnommen werden.

Das weitere Argument, der Fachmann hätte die D7 schon deshalb nicht in Betracht gezogen, da sie kein System zum Formen von Fleischmassen betreffe, die hygienisch wesentlich problematischer als Teigmassen zu verarbeiten seien, kann gleichfalls nicht überzeugen. Das System gemäß dem erteilten Anspruch 1 ist nicht auf die Verarbeitung von Fleischmassen beschränkt. Es ist vielmehr auch für Teigmassen bestimmt (vgl. Anlage 3 [0002]). Damit bestehen bei dem System gemäß D7 und dem streitpatentgemäßen System die gleichen hygienischen Anforderungen.

3. Die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag und die Hilfsanträge als in sich geschlossene Anspruchssätze versteht (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsvermittlungsverfahren II; BGH GRUR1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

III. Die Beklagte kann ihr Patent auch nicht erfolgreich mit einer der Fassungen nach den Hilfsanträgen verteidigen, da die Hilfsanträge 1 bis 5, soweit zulässig, ebenfalls gegenüber dem bereits zum Hauptantrag genannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und die Hilfsanträge 6 und 7 wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht der Entscheidung zugrunde gelegt werden können.

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass das Merkmal „*mould member*“ durch „*mould drum*“ ersetzt ist und aus Anspruch 2 das zusätzliche Merkmal „*which is rotatable with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation*“ in Anspruch 1 aufgenommen ist.

a) Diese Änderungen sind zulässig, weil Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 auf den erteilten Patentanspruch 1 bzw. die Ansprüche 12, 14, 29 und 32 bis 34 der MHP 7 zurück geht und die Beschränkung auf „*mould drum*“ in der MHP7 in Anspruch 15 und in der Anlage 3 in Patentanspruch 2 sowie in der Beschreibung in Spalte 2 Zeilen 27 und 51 und das weitere Merkmal „*which is rotatable with respect to the frame (10)*“

about an associated axis of rotation“ in Anspruch 15 der MHP 7 sowie dem erteilten Patentanspruch 2 laut Anlage 3 offenbart ist.

Der Einwand der Klägerin, dass Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unzulässig erweitert sei, da in den ursprünglichen eingereichten Unterlagen eine Drehbarkeit um eine zugehörige Rotationsachse nicht offenbart sei, überzeugt nicht. In der ursprünglich eingereichten Beschreibung heißt es zwar „*the mould drum 20 is rotatable with respect to the frame about the spindle 11*“ (vgl. MHP 7 S. 4 Z. 23 bis 25), allerdings lehrt die ursprüngliche Beschreibung auch, dass die Formtrommel an den Kopf-Enden Haltemittel aufweist (vgl. MHP 7 S. 8 Z. 23 bis 25). Dies ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Spindel. Daher kann den ursprünglichen Unterlagen gemäß MHP 7 keine Beschränkung der Rotationsachse auf eine Spindel entnommen werden.

b) Diese Änderungen sind aber nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit des Erfindungsgegenstands zu begründen.

Nachdem das System gemäß D1 ebenfalls über eine Formtrommel als Formelement verfügt, die bezüglich des Rahmens um eine zugehörige horizontale Drehachse drehbar angeordnet ist (vgl. D1 S. 24 Z. 29 bis 37, Fig. 1), gelten die Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit bei der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag für das System des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gleichermaßen.

2. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 baut auf der Fassung des Hilfsantrags 1 auf mit den zusätzlichen – durch Unterstreichung hervorgehobenen – Änderungen in den Merkmalen D und E, die nunmehr lauten:

D a plurality of exchangeable mould drums (20), each provided with at least one mould cavity (21), the frame (10) having support means (11) supporting a respective mould drum (20) rotatable with respect to the frame (10) about an associated axis of rotation,

E mass feed means (15) having a pump means (17) and a feed member (18) connected to the pump means (17) for feeding the mass to the one of more passing mould cavities of the respective rotating mould drum under a filling pressure,

Der übrige Wortlaut von Anspruch 1 wurde an diese Änderungen sprachlich angepasst.

a) Diese Änderungen sind zulässig. Die gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 aufgenommenen Merkmale in Patentanspruch 1 sind in Anlage 3, Sp. 8, Z. 18 bis 23, Sp. 2, Z. 50 bis 57 und Sp. 3 Z. 15 bis 25 bzw. in der MHP 7 auf Seite 12, letzt. Abs., S. 4 Z. 27 bis 30 und S. 5 Z. 9 bis 18 offenbart (vgl. auch III. 1. a)).

b) Mit diesen Änderungen erweist sich der Erfindungsgegenstand aber weiterhin als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

Denn das System gemäß D1 hat auch eine Massezuführeinrichtung gemäß Merkmal E des Hilfsantrags 2, die über eine Pumpe zur Förderung der Masse verfügt und ein mit der Pumpe verbundenes Zuführelement umfasst. Mit dem Zuführelement wird die zu formende Masse in die Formhohlräume der rotierenden Trommel unter Druck eingefüllt (vgl. D1 S. 11 Z. 39 bis S. 12 Z. 34, S. 24 Z. 38 bis S. 25 Z. 6). Ebenso verfügt das System gemäß D1 über eine Mehrzahl an austauschbaren Formtrommeln (vgl. D1 S. 31 Z. 37 bis S. 32 Z. 8, Fig. 23). Im Gegensatz zum streitpatentgemäßen System gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 (vgl. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 i.V.m. Anlage 3 [0016]) weist der Rahmen des Systems gemäß D1 zwar nur ein Haltemittel auf, sodass mehrere Formtrommeln - wie im Streitpatent - nicht gleichzeitig betrieben werden können. Vor dem Hintergrund der Verbesserung des zweckmäßigen Gebrauchs eines Systems zur Formung von Nahrungsmittelmassen liegt eine Erhöhung der Stückzahlproduktion jedoch grundsätzlich im Blickfeld des Fachmanns. Für deren Umsetzung stellt sich die gleichzeitige Nutzung mehrerer Formtrommeln an einem Rahmen in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig dar. Zudem sind keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2014, 647 Ls. - Farbversorgungssystem). Somit beruht das System gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber der Kombination von D1 mit D7 unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

3. In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 wurde gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 das Merkmal „*the use and*“ gestrichen.

Das System gemäß Patentanspruch 1 in dieser Fassung kann keinen Fortbestand haben, da es ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Erfindungsgegenstands beruht. Denn wie schon beim Hauptantrag ausgeführt (vgl. Abs. II. 1. und II. 2.), ist aus D7 die Aufzeichnung einer Reinigungshistorie für ein individuelles Formelement bereits bekannt. Damit liegt bei dem System gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 keine andere Sachlage wie schon beim dem System des erteilten Patentanspruchs 1 vor.

4. In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 wurde gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 zusätzlich das Merkmal „*such that the cleaning of the mould drum is documented*“ aufgenommen, welches in Sp. 9 Z. 11 bis 14 gemäß Anlage 3 und auf S. 14 Z. 13 bis 15 in der MHP 7 offenbart ist (vgl. auch III. 1. a)).

Auch in dieser Fassung kann das Streitpatent keinen Fortbestand haben, da sie ebenfalls nicht geeignet ist, eine erfinderische Tätigkeit des Erfindungsgegenstands zu begründen.

Das zusätzliche Merkmal dient gemäß dem Vortrag der Beklagten zur genaueren Spezifikation der Waschhistorie, die bezogen auf eine bestimmte Formtrommel dokumentiert werden soll. Die Aufnahme dieses Merkmals führt aber zu keiner sachlichen Beschränkung des beanspruchten Systems gegenüber der Fassung von Hilfsantrag 3, da die Reinigungshistorie nach der Lehre des Streitpatents per se eine Aufzeichnung der mit der Reinigung verbundenen Maßnahmen ist (vgl. Abschnitt II. 6.2). Eine solche Klarstellung ist aber weder zulässig (vgl. Schulte PatG, 10. Aufl., § 81, Rn. 120), noch kann hieraus etwas zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit hergeleitet werden, sodass die obigen Ausführungen zu Hilfsantrag 3 auch für diesen Hilfsantrag gleichermaßen gelten.

5. In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 wurde zusätzlich das Merkmal „*by at least the times and the associated designation of a cleaning process carried out.*“,

welches im erteilten Patentanspruch 9 und auf Seite 14, 2. Abs. der MHP 7 offenbart ist (vgl. auch III. 1. a)).

Auch diese Änderungen sind indes nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit des Erfindungsgegenstands zu begründen. Denn wie schon in Abschnitten II.1. und II.2. beim Hauptantrag ausgeführt, legt die Kombination der Druckschriften D1 und D7 auch eine Reinigungshistorie in Form einer vergangenheitsbezogenen Aufzeichnung der Waschzeiten und der durchgeführten Waschprogramme nahe.

6. Dass sich aus einer Kombination der Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 bis 5 mit einem oder mehreren, kennzeichnenden Merkmalen aus den darauf mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüchen ein patentfähiger Gegenstand ergäbe, ist weder geltend gemacht, noch für den Senat ersichtlich. Die jeweils unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche haben daher mangels Patentfähigkeit ihres Gegenstands ebenfalls keinen Bestand. Dies gilt auch für den nebengeordneten Patentanspruch, der auf ein Verfahren gerichtet ist, das mit einem System nach den jeweils vorausgehenden Patentansprüchen durchgeführt wird und damit sachlich keine unterschiedliche Lösung enthält.

7. Die erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge 6 und 7 können der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden, da sie – wie auch von der Klägerin geltend gemacht – nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG wegen Verspätung zurückzuweisen sind. Denn die Vorlage dieser Hilfsanträge nach Ablauf der im Hinweis vom 10. März 2020, in dem die Parteien auf die Folgen einer Fristversäumung entsprechend § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG belehrt worden sind, gesetzten Stellungnahmefristen erst in der mündlichen Verhandlung ist zum einen nicht hinreichend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG), und zum anderen hätte ihre Berücksichtigung zwingend eine Vertagung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG).

In den Fassungen nach den Hilfsanträgen 6 und 7 hat die Beklagte die Patentansprüche durch Aufnahme weiterer Merkmale abgeändert, die sie der Beschreibung entnommen hat und die bislang weder in den erteilten und im

Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aufrecht erhaltenen Ansprüchen noch in den zuvor gestellten Hilfsanträgen 1 bis 5 enthalten waren. Infolgedessen war eine Recherche danach, inwieweit die infolge der Aufnahme dieser zusätzlichen Merkmale weiter beschränkten Patentansprüche möglicherweise durch den Stand der Technik bereits vorweggenommen oder nahegelegt worden sein könnten, weder erfolgt noch veranlasst. Soweit die Beklagtenvertreter dem in der mündlichen Verhandlung entgegen gehalten haben, eine solche Prüfung auf die Patentfähigkeit wäre anhand des bereits im Verfahren befindlichen Standes der Technik ohne weiteres möglich, verkennen sie, dass die Prüfung nicht auf den bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik beschränkt werden kann, da diesen zu ermitteln und ins Verfahren einzubringen bislang nur im Hinblick auf die tatsächlich im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen notwendig war. Eine Ermittlung des Standes der Technik auch hinsichtlich darüberhinausgehender weiterer technischer Ausführungen in der Beschreibung, die für die Anspruchsfassung bislang nicht von Bedeutung waren, ist in einem rechtsstaatlichen Verfahren einem Kläger aber nicht zuzumuten. Eine Prüfung, die nur den bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik berücksichtigte, wäre daher eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG) wäre. Für eine angemessene Stellungnahme zu diesen neuen Anspruchsfassungen wäre daher der Klägerin zwingend Gelegenheit zu geben gewesen, die neuen Anspruchsfassungen auch im Hinblick auf einen bislang noch nicht ermittelten und im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu überprüfen. Eine solche Überprüfung war aber, da sie mit einem nicht unerheblichen Rechercheaufwand verbunden ist, im Rahmen der bereits andauernden mündlichen Verhandlung nicht möglich. Eine Zulassung der neuen Hilfsanträge hätte daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erfordert. Dies wäre auch durch einen bloßen Schriftsatznachlass (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 283 ZPO) nicht abwendbar, weil bei einem möglichen neuen Vorbringen der Klägerin, etwa durch Einreichung neuer Druckschriften, der Beklagten ihrerseits hierzu rechtliches Gehör zu gewähren wäre, was bei widerstreitendem Vortrag wiederum eine mündliche Verhandlung über diese Fragen unumgänglich gemacht hätte.

Entgegen ihrer Auffassung hat die Beklagte die Vorlage der neuen Anspruchsfassungen erst in der mündlichen Verhandlung auch nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG genügend entschuldigt. Ihr Hinweis darauf, die Vorlage sei

erforderlich, weil sich der Senat über die Anspruchsfassungen der aufgrund des Hinweises fristgemäß eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 noch nicht geäußert habe, reicht hierfür nicht aus. Die neuen Hilfsanträge waren nicht dadurch veranlasst, dass der Senat in der mündlichen Verhandlung einen neuen rechtlichen Gesichtspunkt eingeführt hätte, der bislang weder von der Klägerin noch vom Senat, etwa im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG, angesprochen worden wäre. Vielmehr beruhen sie auf den Einwänden, welche die Klägerin hinsichtlich der Patentfähigkeit des streitpatentgemäßen Gegenstandes von Anfang an vorgetragen hatte. Spätestens aufgrund des Hinweises wäre die Beklagte daher gehalten gewesen, alle möglichen Anspruchsfassungen, die aus ihrer Sicht aufgrund des bisherigen Sach- und Streitstandes zur Verteidigung ihres Patents notwendig wären, vollständig vorzulegen; dies folgt aus § 124 PatG. Eine Vorlage nur einiger Anspruchsfassungen unter dem (stillschweigenden oder ausdrücklichen) „Vorbehalt“ einer Nachbesserung oder Ergänzung, falls der Senat der mit den vorgelegten Fassungen beabsichtigten erfolgreichen Verteidigung nicht näher treten sollte, entspricht demgegenüber nicht der vom Gesetz für eine hinreichende Entschuldigung nach § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG geforderten sorgfältigen Prozessführung. Dass eine solche sorgfaltswidrige Prozesstaktik von der Beklagten beabsichtigt war, ergab sich auch daraus, dass ihre Vertreter die Hilfsanträge 6 und 7 nicht etwa ad hoc vor dem Hintergrund der Erörterung in der mündlichen Verhandlung neu formulierten, sondern als bereits maschinenschriftlich vorbereitete Anspruchssätze einreichten. Eine solche „Salamitaktik“ ist aber grundsätzlich nicht geeignet, die Vorlage neuer Anspruchssätze erst in der mündlichen Verhandlung genügend zu entschuldigen.

Da die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 6 und 7 mithin nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen waren, kann die Beklagte schon aus diesem formellen Grund, ohne dass es hierzu noch einer Sachprüfung bedarf, ihr Patent nicht mit diesen Anspruchsfassungen erfolgreich verteidigen.

IV. Da der Erfindungsgegenstand mithin in der erteilten Fassung sich als nicht patentfähig erweist und auch die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 nicht geeignet sind, diesen Mangel zu beseitigen, ist das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Wagner