



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 15/21 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. März 2024

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 2 410 894
(DE 60 2010 015 154)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2023 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek und die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke, Dr. von Hartz und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 410 894 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit,

wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater, wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating.

2. The machine of claim 1, wherein the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

3. The machine of claim 1 or 2, wherein the pump (800) comprises a piston movably mounted within a pump chamber, a further spring being optionally provided with the pump chamber to exert a force on the piston, an electromagnetic solenoid being in particular provided in the periphery of the pump chamber to drive the piston, an axial reciprocating movement of the piston within the pump chamber being enabled due to activation by means of the solenoid.

4. The machine of claim 1, 2 or 3, wherein the pump (800) is electrically connected to a control unit (2) via an electric connection that does not transmit said vibrations or significantly reduces said vibrations, the pump being in particular connected via flexible cables or wires.

5. The machine of claim 4, wherein the control unit (2) comprises a PCB, said electric connection comprising flexible cables or wires pre-mounted with both ends on the PCB, with one of said ends on a detachable portion of the PCB, such as a portion provided with electric connecting stripes, forming a connector, such as a plug, for electrically connecting and powering the pump (800).

6. The machine of any preceding claim, wherein a pump bottom part (810), in particular a pump inlet, extends axially into said helicoidal dampening spring (850).

7. The machine of claim 6, wherein the pump bottom part (810) forms a pump inlet that is connected to a tubing (5', 5'') for connecting a water tank, the helicoidal dampening spring (850) extending axially around the pump inlet and/or around the tubing (5', 5'').

8. The machine of claim 6 or 7, wherein the helicoidal dampening spring (850) is supported by an inner spring seat (1010), optionally the spring seat (1010) comprising a bottom ledge (1011) supporting the dampening spring (850) and peripheral sidewalls (1012) maintaining the dampening spring in place.

9. The machine of claim 8, wherein the inner spring seat (1010) delimits a bottom opening (1013) through which the pump bottom part (810) and/or through which the tubing (5', 5'') extends to the pump (800).

10. The machine of any one of claims 8 or 9, wherein the inner spring seat (1010) is integral with or fixed to the housing (1000).

11. The machine of any one of claims 6 to 10, wherein the dampening spring (850) is arranged to hold and guide an outer pump part (810) or a component connected thereto so as to allow friction free movements of the outer pump part or the connected component when the pump (800) is vibrating.

12. The machine of claim 11, wherein said outer pump part is a pump bottom part (810) and/or wherein said component connected thereto is a tubing (5b”).

13. The machine of any preceding claim, wherein said plain bearing is formed by one or more inner walls of the housing (1000).

14. The machine of claim 13, wherein the plain bearing (1015) is arranged to hold and guide an upper part of the pump.

15. The machine of claim 14, wherein the upper part of the pump forms a pump outlet (820).

Im Übrigen wird die Klage wird abgewiesen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 30 % und die Beklagte 70 %.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
- IV. Der Streitwert wird auf 3.750.000,- € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 410 894 (Streitpatent). Die Beklagte, die ein Tochterunternehmen der Klägerin wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das am 7. Januar 2010 angemeldet worden ist und die Priorität der internationalen Patentanmeldung PCT/EP2009/053368 vom 23. März 2009 beansprucht; das Prioritätsdokument ist am 29. Oktober 2009 veröffentlicht worden. Die Patenterteilung ist am 16. April 2014 veröffentlicht worden. Es trägt die Bezeichnung „PUMP MOUNT IN A BEVERAGE PREPARATION MACHINE“ (Pumpenhalterung in einer Getränkezubereitungsmaschine) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2010 015 154 geführt. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte Streitpatent umfasst in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt erhalten hat (im Folgenden: geltende Fassung (B2-Schrift)), 15 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind. Patentanspruch 1 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 15 beziehen sich auf eine Getränkezubereitungsmaschine mit einem Gehäuse, einer Pumpe und einem Dämpfer.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch – wie aus der Patentschrift ersichtlich – wie folgt:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000); a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, **characterised in that** the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and **in**

that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet.

Die deutsche Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift EP 2 410 894 B2 lautet wie folgt:

1. Getränkezubereitungsmaschine mit:
einem Gehäuse (1000); einer Pumpe (800), die während des Gebrauchs in Schwingung versetzt ist und die in dem Gehäuse angebracht ist; sowie einem Dämpfer, der die Übertragung von Schwingungen von der Pumpe auf andere Maschinenteile verhindert oder reduziert, wobei der Dämpfer eine Feder (850) aufweist, auf welcher die Pumpe in dem Gehäuse angebracht ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Dämpfungsfeder (850) eine Schraubendämpfungsfeder ist und dass die Getränkezubereitungsmaschine eine Brüheinheit zur Aufnahme eines in einer Kapsel oder einem Pad gelieferten vorportionierten Inhaltsstoffes eines Getränkes und zum Leiten eines ankommenden Flüssigkeitsstromes durch den Inhaltsstoff zu einem Getränkeauslass aufweist.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 410 894 B2 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit den Hilfsanträgen 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A – C, 5 und 6.

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet entsprechend der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2021 eingereichten Fassung (Änderung gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000); a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, **characterised in that** the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 (sowie der weiteren Hilfsanträge) lautet entsprechend der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 13. September 2023 eingereichten Fassung:

A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.

Gemäß Hilfsantrag 2A lautet Patentanspruch 1:

A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector is received; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, characterised-in thatwherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.

Gemäß Hilfsantrag 3 lautet Patentanspruch 1:

A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector and a drip tray arrangement; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, characterised-in thatwherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.

Gemäß Hilfsantrag 3A lautet Patentanspruch 1:

A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector and a drip tray arrangement are received; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, characterised-in thatwherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.

Patentanspruch 1 und 2 des Hilfsantrags 4 lauten entsprechend der von der Beklagten mit Schriftsatz vom 13. September 2023 eingereichten Fassung:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised-in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater, wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or wherein a second dampening spring is connected to the top part of the pump.
2. The machine of claim 1, wherein:
~~— the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Gemäß Hilfsantrag 4A lauten die Patentansprüche 1 und 2:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector is received; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised-in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater, wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or wherein a second dampening spring is connected to the top part of the pump.
2. The machine of claim 1, wherein:
~~— the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Gemäß Hilfsantrag 4B lauten die Patentansprüche 1 und 2:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector and a drip tray arrangement; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater,
wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or wherein a second dampening spring is connected to the top part of the pump.
2. The machine of claim 1, wherein:
~~— the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Gemäß Hilfsantrag 4C lauten die Patentansprüche 1 und 2:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector and a drip tray arrangement are received; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater,
wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or wherein a second dampening spring is connected to the top part of the pump.
2. The machine of claim 1, wherein:
~~— the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte die Hilfsanträge 5 und 6 eingereicht.

In Hilfsantrag 5 heißt es in Bezug auf die Patentansprüche 1 und 2, entsprechend der Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung unter Einfügung des Wortes „helicoïdal“ zwischen den Wörtern „second“ und „dampening spring“, wie folgt:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, ~~characterised in that~~wherein the dampening spring (850) is a helicoïdal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater, wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or wherein a second helicoïdal dampening spring is connected to the top part of the pump.

2. The machine of claim 1, wherein:
 - ~~the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Die Patentansprüche 1 und 2 lauten gemäß Hilfsantrag 6, entsprechend der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung unter Streichung der Wortfolge „or wherein a second dampening spring is connected to the top part of the pump“, wie folgt:

1. A beverage preparation machine comprising:
a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector; a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, *characterised-in that wherein* the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet, and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater, wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating ~~or wherein a second helicoidal dampening spring is connected to the top part of the pump.~~
2. The machine of claim 1, wherein:
 - ~~the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating; and/or~~
 - the housing (1000) comprises two facing half-shells, the dampening spring (850) being secured between the facing half-shells.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und b, Art. 54, 56 EPÜ) und hinsichtlich der Hilfsanträge die Unzulässigkeit der jeweiligen Fassungen auch mangels Klarheit (Art. 84 EPÜ).

Sie bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende von ihr eingereichte Schriften und Dokumente (wobei D1 bis D4 Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren des Streitpatents sind, KWP1 bis KWP31 Dokumente aus dem Einspruchsverfahren des Streitpatents und KWP76 bis KWP80 die im Streitpatent zitierten Druckschriften):

- Anlage A3** EP 2 410 894 B1 (Streitpatent, ursprünglich erteilte Fassung)
- Anlage A4** EP 2 592 894 B2 (Streitpatent Fassung nach Einspruchsverfahren)
- Anlage A5** WO 2009/130099 A1 (Prioritätsanmeldung zum Streitpatent)
- Anlage A6** Video- und Foto-Dokumentation zur Öffnung und Demontage einer Nespresso Gemini CS220 Pro (DVD)
- Anlage A7** Merkmalsgliederung Anspruch 1
- Anlage A8** Verletzungsklageschrift vom 12.5.2021 (LG M...)
- Anlage A9** Datenträger mit Bild- und Videomaterial zur Calor Espresso Adagio Automatic
-
- D1** WO 2009/150030 A1
- D2** AU 16549 76 A
- D3** FR 2 214 069 A1
- D4** WO 2006/032599 A2
-
- KWP1** Artikel aus E&W Haushalt, Ausgabe 03/2005, „Noch ein Nachschlag“, Seiten 98, 99 (unscharf) mit besserer Wiedergabe **KWP1a**
- KWP2** Deckblatt von Broschüre zu Kaffeefullautomat jura IMPRESSA Z5, Futura Salzburg 2005
- KWP3** Technische Zeichnung von Eugster/Frismag, geändert am 16.09.2005
- KWP4** Rechnung der Eugster/Frismag AG an Jura Elektroapparate AG betr. 288 Stück Jura Impr. Z5 vom 29.06.2004
- KWP5** Screenshot der Webseite „Geizhals Preisvergleich“, ausgedruckt 09.12.2014, zu Jura Impressa Z5 aluminium, „Gelistet seit: 27.05.2004“
- KWP6** Bedienungsanleitung Jura IMPRESSA Z5, Art. Nr. 65474, 9/05, Seiten 1 bis 38
- KWP7** Niederschrift über die Beweisaufnahme durch Vernehmung des Zeugen D.... F...., beschäftigt bei Eugster/Frismag AG, vom 23.05.2017 zur Lieferung der Jura Z5 an die Jura AG (Einspruchsverfahren zum Streitpatent)

- KWP8** Fotodokumentation einer TK76001, Siemens Elektrogeräte GmbH, mit Angabe des Fertigungsdatums 30.07.2008 auf Abbildung 11, erstellt lt. **KWP9** im Sommer 2014
- KWP9** Eidesstattliche Versicherung von Herrn O..., Mitarbeiter der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, vom 16.01.2015 zur TK76001
- KWP10** Rechnung des Media Markts Heppenheim an Herrn G... vom 05.02.2009 betr. Barverkauf einer Siemens TK76001
- KWP11** Screenshot von amazon.de, abgerufen am 30.06.2014, zur „Siemens TK76001 Espresso Vollautomat EQ7“ u.a. mit der Angabe „Im Angebot von Amazon seit: 17. Oktober 2008“
- KWP12** Explosionsdarstellung der Siemens TK76001
- KWP13** Zeichnung/Bild von ULKA Solenoid Pumpe, Model E, Typ EP4GW, ohne Datumsvermerk
- KWP14** Screenshots der Internetseite <http://www.naan.de/an/technik/siemens-eq7-tk73001> von Herrn N...
- KWP15** Eidesstattliche Versicherung von Herrn O... vom 8.03.2017 zu Kaffeevollautomaten der TK-7 Reihe, TK76001 und TK73001
- KWP16** Eidesstattliche Versicherung von Herrn N... vom 9.02.2017 zum Kauf einer Siemens TK73001 am 12.12.2008 und Erstellung eines Beitrags hierzu auf seiner Internet-Homepage www.naan.de am 31.12.2008
- KWP17** Screenshot Webseite www.kaffeevollautomaten.org – Forum für Tipps, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur, mit Beiträgen u.a. von „naan“ zur Siemens EQ7 Serie, Okt./Dez. 2008, ausgedruckt 23.05.2017
- KWP17a** Ausdruck aus www.kaffeevollautomaten.org zu „Wie unterscheiden sich eigentlich die EQ.7 Serien?“, mit Beiträgen u.a. von „naan“ vom Okt./Dez. 2008, ausgedruckt 9.06.2021

- KWP18** Screenshot von YouTube Video "Saeco to present Xsmall line coffee machine" mit Angabe "Uploaded on Oct 10, 2008 Saco presented its Xsmall line coffee machine at IFA 2008 in Berlin"
- KWP19** Screenshot Webseite www.tradeshowalerts.com zur IFA Berlin 29.8.-3.9.2009
- KWP20** Explosionsdarstellung zu Saeco SUP033R Xsmall mit Teileliste Rev. 01 - 23/09/08
- KWP21** Explosionsdarstellung zu Saeco SUP033R Xsmall mit Teileliste Rev. 02 - 11/12/08
- KWP22** Explosionsdarstellung zu Saeco SUP033R Xsmall mit Teileliste Rev. 03 - 13/03/09
- KWP23** Angebot für "Saeco Xsmall SUP033R Service Manual" auf der Website <http://www.shop.partsguru.com> der Services Unlimited Inc./Parts Guru, Copyright 2015, 2016
- KWP24** „XSMALL SERVICE MANUAL Revision 00“, Saeco Int., Rev. 00/Jul. 2008; in Farbe eingereicht als **KWP24a**
- KWP25** Rechnung der Saeco Nederland an G.W. van Dillen vom 22.12.2008 betr. eine XSMALL PLUS ANTRACITE
- KWP26** Technische Zeichnungen zu Model „XSMALL (P0057)“, Saeco International Group, mit letztem Änderungsdatum 18.09.2008
- KWP27** Technische Zeichnung der Dämpfungsfeder für XSMALL (P0057), Saeco International Group, mit Datum 23.05.2007
- KWP28** CAD-Bild des Gehäusebodens der Xsmall, undatiert
- KWP29** CAD-Bild des Gehäusebodens der Xsmall, undatiert
- KWP30** schriftliche Zeugenaussage („Witness statement“) von Herrn M... Leoni von der Saeco International Group vom 16.11.2016
- KWP31** Eingabe Dritter, Philips Intellectual Property and Standards, Eindhoven, Niederlande, vom 29.11.2016 (Einspruchsverfahren zum Streitpatent)

- KWP32** Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 16.1.2018 (Einspruchsverfahren zum Streitpatent)
- KWP33** Entscheidung der Beschwerdekammer vom 15.1.2021, T 0734/18 – 3.2.04 (Einspruchsverfahren zum Streitpatent)
- KWP34** Wikipedia-Artikel „Feder (Technik)“, Bearbeitungsstand (alte Version) 13.3.2009
- KWP35** Unterlagen Vorlesung „Vibration isolation“ am Penn State (College) von 2002 mit Screenshot Internet-Archiv **KWP36** zu KWP35
- KWP37** Paper “Damping factor of helical spring” (1962, Volume 28 issue 194, pages 1251-1260)
- KWP38** „Noise and Vibration Control Engineering“, 2. Auflage, Leo L. Beranek (Hrsgb), John Wiley and Son, 2005
- KWP39** Rechnungen der Siemens-Elektrogeräte GmbH zur TK76001 vom Oktober 2008, April und Juni 2009
- KWP40** Amazon.de-Seite zur Siemens TK76001 Espresso Vollautomat EQ 7/I Series
- KWP41** Screenshot Internet-Archiv zu KWP40 („Saved 29 times between February 19, 2009 and May 27, 2013“)
- KWP42** Screenshot www.Naan.de zu EQ7 mit Internet Archive **KWP89** zu KWP42
- KWP43** Forumdiskussion “Siemens EQ.7 Erfahrungen“
- KWP44** Geschichte Nespresso
- KWP45** Screenshot „Latest Trends in Home Appliances“ vom 15.12.2006 (<https://homeappliances.wordpress.com/2006/12/15/nespresso-machine-gemini-cs200220/>) mit Screenshot Internet-Archiv **KWP46** zu KWP45
- KWP47** Screenshot Artikel “Starkes Aroma, bequem und schnell“ der AGHZ vom 18.03.2006 (<https://www.ahgz.de/hotellerie/news/starkes-aroma-bequem-und-schnell-150191>)

- KWP48** Wartungsanleitung (instructions de maintenance pour machine à café) zur Nespresso Gemini CS220 Pro, CS200 Pro
- KWP49** Fotos Demontage Gemini CS220 Pro
- KWP50** Bedienungsanleitung zur Gemini CS220 Pro
- KWP51** Bedienungsanleitung Calor Espresso Adagio (Mod. 2328), Deckblatt und eine Seite betr. „Problèmes“
- KWP52** Bedienungsanleitung Calor Espresso Adagio Automatic (Mod. 2329), Seiten 1 bis 10
- KWP53** Bedienungsanleitung eines Kaffeeautomaten ES-180 (lt. Angabe der Klägerin: Rowenta Espresso Adagio), 18/09/02, Seiten 1 bis 60 (auf letzter Seite: 35/97)
- KWP54** Technische Zeichnung zu Calor Espresso Adagio 232900C, Creation 28/12/1998, Edition 09/04/199
- KWP55** Technische Zeichnungen, Calor, Villefranche mit u.a. Spezifikationen zu Pumpenfeder
- KWP56** Fotos einer Rowenta Adagio
- KWP57** Screenshot Amazon zu Rowenta ES 180 Adagio Espressomaschine u.a. mit Angabe „im Angebot von Amazon seit 18. März 2006“
- KWP58** Screenshot „<https://forum.hardware.fr>“ mit Forumsbeitrag zu Espressomaschinen u.a zur Calor Espresso Adagio, Juli 2006, mit Screenshot Internet-Archiv **KWP59** zu KWP58
- KWP60** Internet-Artikel „The E.S.E. Standard“, <http://www.esconsortium.com/eng/index.php>, Copyright 2006 - mit Screenshot Internet-Archiv **KWP61** zu KWP60)
- KWP62** Screenshot Amazon-Produktseite zu „Alessi RS05 B Coban Espressomaschine“, ausgedruckt am 24.6.2021, mit Screenshot Internet-Archiv **KWP63** zu KWP62

- KWP64** Artikel zu Nespresso Alessi Coban R05 aus der New York Times vom 19.10.2000
- KWP65** JP S 5641170 U mit englischer Maschinenübersetzung **KWP65a** der Beschreibung der KWP65
- KWP66** JP H 09151989 A mit englischer Maschinenübersetzung **KWP66a** der Beschreibung der KWP66
- KWP67** WO 2006/102980 A1
- KWP68** WO 2008/144471 A1
- KWP69** FR 2 465 903 A1
- KWP70** US 6,820,535 B2
- KWP71** DE 600 02 820 T2
- KWP72** JP H 03 234946 A mit englischer Maschinenübersetzung **KWP72a** der Beschreibung der KWP72
- KWP73** WO 2006/124542 A2
- KWP74** WO 2007/001579 A1
- KWP75** WO 2008/155062 A1
- KWP76** US 5,943,472 A
- KWP77** US 2,715,868 A
- KWP78** US 5,392,694 A
- KWP79** US 5,992,298 A
- KWP80** US 6,554,588 B1
- KWP81** Screenshot Forumdiskussion zu „Is it really that hard to design a quiet vibe pump system?“ vom 12. Mai 2007 mit **KWP81a** (alle Seiten der Forumdiskussion)
- KWP82** Reparaturanleitung Jura Z5 (<https://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/REPZ5.pdf>)
- KWP83** US 2006/0037482 A1
- KWP84** WO 2008/006682 A1
- KWP85** Foto-Dokumentation zur Demontage einer Calor Espresso Adagio Automatic (Mod. 2329C)

- KWP86** Wikipedia-Artikel „Easy Serving Espresso Pod“, Stand 8.1.2009
- KWP87** A. Zapelloni, „E.S.E. – Easy Serving Espresso, Groupe Seb“, <http://www.eseconsortium.com>
- KWP88** Bildschirmausdruck Internet Archive zu „naan.de/an/technik/siemens-eq7-tk73001“ („Saved 58 times between April 10, 2009 and June 3, 2017“) zu KWP 12
- KWP89** Bildschirmausdruck Internet Archive zu KWP42
- KWP88neu** E-Mail Korrespondenz mit Calor-Kundendienst
- KWP89neu** Eidesstattliche Versicherung von PA Brögger zur gebraucht erworbenen Kaffeemaschine Calor Espresso Adagio
- KWP90** ME 458 Engineering Noise Control mit Internet Archive **KWP91** zu KWP90
- KWP90neu** WO2009-130099 A 1 ((PCT/EP/2009/053368), Prioritätsschrift = A5)
- KWP91neu** WO2009-150030 A 1 (= D1)
- KWP92** Produktkatalog „ULKA COFFEE DIVISION“, Ceme Spa, Mailand, Rev.01 del 01.2008
- KWP92neu** EP 1 867 260 A 1
- KWP93** Wikipedia- Artikel „Schwingankerpumpe“, Stand 11.12.2019
- KWP93neu** Weitere Fotos von der Innenansicht der Calor Espresso Adagio, 2329C
- KWP94** Europäische Patentanmeldung Nr. 08157066.5.

Die beiden Kaffeemaschinen Nespresso Gemini CS220 Pro und Nespresso Alessi Coban RS05 waren unstreitig vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents, dem

23. März 2009, der Öffentlichkeit zugänglich. Die Klägerin ist der Auffassung, dass beide Kaffeemaschinen alle Merkmale des Patentanspruchs 1 offenbarten. Sie behauptet, dass auch weitere Kaffeemaschinen vor dem Prioritätsdatum den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich offenbarten. Dies seien die Kaffeemaschinen SEB Espresso Adagio, insbesondere Calor Espresso Adagio; Jura Z5; Siemens TK76001 (und TK73001) und die Saeco Xsmall. Umfangreiche Nachweise belegten eine öffentliche Zugänglichkeit vor dem Prioritätsdatum. Dies gelte insbesondere für die Calor Espresso Adagio Automatic. Die gebrauchte Kaffeemaschine Calor Espresso Adagio Automatic (2329), welche im Januar 2022 von der Klägerin erworben worden sei, weise verschiedene Bauteile und Schilder auf, die auf eine Produktion im Jahr 2000 schließen lassen würden. Dann sei ferner davon auszugehen, dass diese Maschine zeitnah nach der Produktion in den Verkehr gekommen sei und somit öffentlich zugänglich gewesen sei. Der Gegenstand der Lehre des Streitpatents könne der Fotodokumentation der Anlage KWP85 sowie der Videodokumentation der Anlage 9 entnommen werden.

Den Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit begründet die Klägerin damit, dass die durch den Patentanspruch 1 des Streitpatents beanspruchte Lehre nicht im gesamten beanspruchten Bereich praktisch zu verwirklichen sei. Gemäß einer der Alternativen in Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 (vgl. die Merkmalsgliederung in Abschnitt II.2) sei der Dämpfer derart vorgesehen, dass er die Übertragung von Schwingungen von der Pumpe auf andere Maschineteile verhindere. Eine Vermeidung der Übertragung von Schwingungen hänge einerseits von einer Vielzahl von Parametern ab, die in dem Streitpatent an keiner Stelle diskutiert würden, und andererseits sei eine vollständige Vermeidung der Schwingungsübertragung über die gesamte Betriebszeit der Pumpe auf Grund der bei der Montage der Getränkezubereitungsmaschine gewählten Feder unmöglich. Der Fachmann erhalte durch das Streitpatent also keinerlei Hinweise, wie eine Schraubendämpfungsfeder so ausgelegt werden müsse, dass die Übertragung von Vibrationen vollständig verhindert werde. Ferner trägt die Klägerin mit näheren Ausführungen vor, dass wenigstens die Gegenstände der Patentansprüche 13 bis

15 nicht ausführbar seien, nämlich in sämtlichen Fällen, in denen kein Rückbezug auf Patentanspruch 2 erfolge oder lediglich die Alternative c des Patentanspruchs 2 beansprucht werde. In Patentanspruch 13 werde Bezug genommen auf das „Gleitlager (1015)“; dieses Gleitlager sei aber ausschließlich in Patentanspruch 2, und dort lediglich in einer Alternative c, offenbart.

Zu dem Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit trägt die Klägerin vor, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht neu gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung der Kaffeekapselmaschine Nespresso Gemini CS220 Pro sowie der hierfür im Internet frei verfügbaren Wartungsanleitung KWP48. Ferner fehle die Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung der Siebträger- bzw. Getränkezubereitungsmaschine SEB Espresso Adagio, insbesondere der Calor Espresso Adagio Automatic. Für den Fall, dass angenommen werden sollte, dass die offenkundige Vorbenutzung SEB Espresso Adagio das Merkmal 1.6 (vgl. hierzu auch Abschnitt II.3, „*dass die Getränkezubereitungsmaschine eine Brüheinheit zur Aufnahme eines in einer Kapsel oder einem Pad gelieferten vorportionierten Inhaltsstoffes eines Getränks und zum Leiten eines ankommenden Flüssigkeitsstroms durch den Inhaltsstoff zu einem Getränkeauslass aufweist*“) nicht offenbare, sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zumindest nicht erfinderisch gegenüber einer Kombination der offenkundigen Vorbenutzung SEB Espresso Adagio und der technischen Lehre der Druckschrift KWP74 (WO 2007/001579 A1).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruhe zudem nicht auf erfinderischer Tätigkeit, ausgehend von einer der offenkundigen Vorbenutzungen der Geräte Jura Z5, Siemens TK76001 oder Saeco Xsmall in Verbindung mit jeweils einer der Druckschriften KWP71 (DE 600 02 820 T2), KWP73 (WO 2006/124542 A2) oder KWP75 (WO 2008/155062 A1). Die erfinderische Tätigkeit fehle auch gegenüber der Kombination der offenkundigen Vorbenutzung der Maschine Nespresso Alessi Coban RS05 und der technischen Lehre einer der Druckschriften KWP65, KWP66, KWP72 oder dem allgemeinen Fachwissen,

letzteres belegt durch KWP34, KWP35, KWP37 und KWP38. Die KWP38 sei ein Lehrbuch aus dem Jahr 2005, welches sich mit Lärm- und Schwingungskontrolle aus ingenieurstechnischer Sicht befasse. In Kapitel 13 werde zu „Practical Isolators“ ausgeführt, dass metallische Elemente üblicherweise als Schraubenfedern oder Blattfedern eingesetzt würden. Der Zeuge F... habe in seiner Vernehmung vor dem EPA (vgl. KWP7) mehrere Aussagen getätigt, die das allgemeine Fachwissen beschrieben. Ebenso zeige die Forumsdiskussion (KWP81) eine schwingungsdämpfende vertikale Lagerung einer Vibrationspumpe auf Schraubenfedern. Des Weiteren sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht erfinderisch ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung Nespresso Alessi Coban RS05 in Verbindung mit einer der offenkundigen Vorbenutzungen Gemini CS220 Pro, SEB Espresso Adagio, Jura Z5 oder Saeco Xsmall.

Ferner fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D1 oder gegenüber der Prioritätsanmeldung des Streitpatents (WO 2009/130099 A1, eingereicht als Anlage 5), jeweils in Verbindung mit dem Fachwissen. Das Fachwissen, Schraubenfedern zur Dämpfung einzusetzen, ergebe sich nicht nur aus den Belegen zum allgemeinen Fachwissen KWP34, KWP35, KWP37, KWP38, KWP7, KWP81, sondern auch aus den Druckschriften KWP65 (Absatz 2, Figur 3), KWP66 (Absatz 7, Figur 3) und KWP72 (Figuren 2 bis 3) sowie aus den offenkundigen Vorbenutzungen in Form der Gemini CS220 Pro, SEB Espresso Adagio, Jura Z5 und Saeco Xsmall. Die Druckschrift D1, veröffentlicht am 17. Dezember 2009, und das Prioritätsdokument WO 2009/130099 A1, veröffentlicht am 29. Oktober 2009, seien als vorveröffentlichter Stand der Technik zu berücksichtigen, weil das Streitpatent seine Priorität nicht wirksam beanspruchen könne und ihm folglich nur der Zeitrang des Anmeldetages vom 7. Januar 2010 zukomme. Denn der lediglich teilweise sichtbaren Feder 850 in Figur 1 der Prioritätsanmeldung könne das Merkmal einer Schraubendämpfungsfeder nicht entnommen werden; auch sei ein solches Merkmal an keiner Stelle der Beschreibung offenbart.

Schließlich beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber der KWP83 (US 2006/0037482 A1) oder der KWP84 (WO 2008/006682 A1), jeweils in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, belegt durch KWP34, KWP35, KWP37, KWP38, KWP7 und KWP81, oder in Verbindung mit einer der offenkundigen Vorbenutzungen in Form der Gemini CS220 Pro, SEB Espresso Adagio, Jura Z5 oder Saeco Xsmall. Die Entgegenhaltung KWP83 offenbare eine Getränkezubereitungsmaschine, welche zur Verwendung mit in Pods vorliegenden, vorportionierten Inhaltsstoffen bestimmt sei. Dagegen offenbare diese Entgegenhaltung keine Einzelheiten zur Lagerung der Pumpe und der Dämpfungsfeder (Merkmale 1.4 und 1.5). Die Lagerung auf einer Schraubendämpfungsfeder als eine effektive Art der Schwingungsreduzierung sei aber bekannt gewesen, wie z. B. aus der KWP38. Da selbst das Streitpatent in Absatz [0008] ganz allgemein einräume, dass Pumpen in Getränkezubereitungsmaschinen rotierende Bewegungen verursachen, habe der Fachmann hinreichend Anlass, um nach Verbesserungen zu suchen. Es bedürfe keines Hinweises auf Vibrationen, die von Pumpen ausgehen könnten, da dieses Problem bei elektrischen Pumpen intrinsisch gegeben sei. Ferner sei in Absatz [0009] der KWP83 als Aufgabe genannt, eine hoch zuverlässige und einfach herzustellende Kaffeemaschine bereitzustellen. Eine einfache Handhabung sei auch Aufgabe des Streitpatents (vgl. Absatz [0011]), was eine Kombination nahelegen würde. Darüber hinaus sei dem Fachmann in Ansehung der Kaffeemaschine Gemini CS220 Pro zum maßgeblichen Zeitpunkt bekannt gewesen, dass Pumpen vertikal angeordnet werden können, die auf Schraubendämpfungsfedern zur Dämpfung der Schwingungsübertragung gelagert seien.

Auch die Gegenstände der Unteransprüche enthielten keine Merkmale, die für sich allein oder in Kombination Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

Ferner sei auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 neuheitsschädlich durch die offenkundigen Vorbenutzungen der Calor Espresso Adagio Automatic und Nespresso Gemini CS220 Pro getroffen. Auch die übrigen geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen sowie der druckschriftliche Stand der Technik seien für Hilfsantrag 1 einschlägig.

Der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 2, 2A, 3, 3A sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig. In Bezug auf die Hilfsanträge 3/3A sei die weitere Schrift KWP92neu (EP 1 867 260 A 1) zu berücksichtigen, auf die die geltende Streitpatentschrift in Absatz [0026] hinweise. Diese beschäftige sich mit einer Abtropfschale, die klappbar an dem Auffangbehälter befestigt sei, so dass bei der vorbenutzten Kaffeemaschine Gemini CS220 Pro eine derartige Abtropfschale implementiert werden könnte, da ausreichender Bauraum vorhanden sei. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 sei ebenfalls unzulässig erweitert und nicht patentfähig. Die Prioritätsschrift KWP90neu/A5 sei bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Ausgehend hiervon werde der Fachmann die KWP91neu heranziehen, um zur technischen Lehre des Patentanspruchs 1 zu gelangen. Beide Schriften seien gattungsgleich, zumal beide Schriften die gleiche Priorität in Anspruch nehmen würden. Aus der KWP90neu entnehme der Fachmann eine Pumpe, die – wie aus Figur 1 der dortigen Schrift ersichtlich – nur auf einer Schraubendämpfungsfeder gelagert sei. Um die Schwingungsübertragung auf weitere Bauteile weiter zu reduzieren, werde der Fachmann durch die Lehre der KWP91neu dazu angeleitet, die schwingungsdämpfende Pumpenhalterung nicht nur am unteren Eingangsbereich der Pumpe, sondern auch am oberen Ausgangsbereich der Pumpe vorzusehen. Das zusätzliche Merkmal gemäß Hilfsantrag 4B ergebe sich aus der KPW90neu. Für die Hilfsanträge 4A und 4C gelte das zuvor Gesagte in Bezug auf die Hilfsanträge 2A und 3A.

Hingegen bestünden keine Einwände gegen die Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 410 894 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in den jeweiligen Fassungen der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge richtet, nämlich Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2021, Hilfsanträge 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 4C, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. September 2023, Hilfsantrag 5 und 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2023, richtet.

Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende Schriften und Dokumente:

- Anlage 1** EPA-Entscheidung im Einspruchsverfahren des Streitpatents, T 1412/17 - 3.2.04 vom 3. Juli 2020
- VP1** Zeichnungen „EF 702 OHH Table Top Fluidsystem mit noise-reduction“ und „EF 702 OHH Table Top Fluidsystem ohne noise-reduction“
- VP2-VP7** zum Zugriff auf die in KWP16 genannte Internetseite <https://naan.de/an/technik/siemens-eq7-tk73001>
- VP8** zum Zugriff auf die Internetseite zu KWP35
- VP9** EP 1 764 014 A1

- VP10** zum Erfinder von VP9, H....E...
- VP11** Screenshot krups.de/accessory „KRUPS Ersatzteile und Zubehör für Nespresso-System“
- VP12** Internet-Artikel „The E.S.E. Standard“, <http://www.eseconsortium.com>, E.S.E. Consortium, Copyright 2006
- VP13** EP 0 496 939 A1
- VP14** WO 2009/087203 A1
- VP15** WO 2008/104971 A2
- VP16** WO 2004/014205 A1
- VP17** WO 2006/005425 A1
- VP18** WO 2006/102980 A1

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Mit näheren Ausführungen trägt sie vor, dass keine der von der Klägerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen und Druckschriften den Gegenstand des Streitpatents vorwegnehme oder ihn nahelege, zumindest in der Fassung eines der Hilfsanträge. Die Vorbenutzungen SEB Espresso Adagio, Jura Z5, Siemens TK76001 und Saeco Xsmall seien zudem schon nicht nachgewiesen. Die D1 sei kein Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ, ebenso wenig sei die Prioritätsanmeldung Stand der Technik, denn das Streitpatent nehme zu Recht die Priorität der internationalen Patentanmeldung PCT/EP2009/053368, veröffentlicht als WO 2009/130099 A1 (Anlage 5) in Anspruch; dass die Dämpfungsfeder eine Schraubendämpfungsfeder sei, sei der Prioritätsanmeldung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Ferner sei der Gegenstand des Streitpatents auch ausführbar offenbart.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei erfinderisch ausgehend von der KWP83. Diese offenbare keine Pumpe, die während des Gebrauchs in Schwingungen versetzt werde und die in dem Gehäuse angebracht sei (Merkmal 1.3). Die Pumpe sei, wie aus der Figur 3 der KWP83 ersichtlich, starr zwischen zwei Montagewinkeln montiert, die als Pumpenhalter fungierten. Die KPW83 sei nicht

geeignet, den Fachmann zu veranlassen, nach Verbesserungen zu suchen. Die Klägerin konstruiere aus dem technischen Effekt einer besonderen Lagerung der Pumpe, um Vibrationen zu verhindern, eine künstliche, rückschauende Aufgabenstellung. Es lasse sich der KWP83 nicht entnehmen, dass die elektrische Pumpe im Betrieb Vibrationen an andere Maschinenteile abgebe. Gleiches gelte für die konkrete Art der Lagerung der Pumpe. Zudem gäbe es für den Fachmann keine Veranlassung, KWP83 u.a. mit Fachwissen der KPW38 so zu kombinieren, dass die Pumpenlagerung der KPW83 entsprechend der technischen Lehre verändert werden würde. Die KWP38 stelle kein Fachwissen dar. Vor diesem Hintergrund habe der Fachmann keinen Anlass, die KWP83 mit der Kaffeemaschine Gemini CS220 Pro zu kombinieren. In letzterer sei die Pumpe 308 waagrecht zwischen den Pumpenhaltern montiert. Der Pumpenhalter 307 umfasse gerade keine Schraubenfeder als Dämpfer.

Die weiteren Hilfsanträge 2 – 6 seien zulässig und die zusätzlichen Merkmale hinreichend offenbart. Die Hilfsanträge 2 und 2A grenzten den Gegenstand des Patentanspruchs 1 noch weiter von der behaupteten Vorbenutzung SEB Espresso Adagio ab. Diese Vorbenutzung betreffe eine Siebträgermaschine, die keinen Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln aufweise. Die Hilfsanträge 3 und 3A ergänzten Hilfsanträge 2/2A durch den angefügten Zusatz „and a drip tray arrangement“ (Merkmal 1.2, vgl. Abschnitt II. 3). Der Fachmann habe keinen Anlass, KWP83 mit der KWP92neu zu kombinieren. Er würde auch eine weitere, dritte Schrift nicht hinzukombinieren. Bei den Hilfsanträgen 4 – 4C werde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im letzten Absatz durch zwei Alternativen weiter spezifiziert (Merkmale 1.9a, 1.9b). Die Einschränkung nach Merkmal 1.9a ergebe sich aus dem erteilten Anspruch 2, die Einschränkung nach Merkmal 1.9b aus Absatz [0048] der B2-Schrift. Der Fachmann werde in Bezug auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge 4 – 4C die beiden Schriften KWP90neu und KWP91neu nicht kombinieren. Es bestehe hierfür kein Anlass, weil die KWP91neu ein anderes Dämpfungssystem aufweise.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 16. August 2023 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und in der mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 2023 weitere rechtliche Hinweise gegeben.

Die Klägerin hat Hilfsantrag 5, den die Beklagte im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung eingeführt und gestellt hat, als verspätet gerügt. Sie könne sich hierzu in der mündlichen Verhandlung nicht einlassen, weil eine weitere Recherche zu der zweiten Schraubendämpfungsfeder erforderlich sei. Die Beklagte trägt vor, am Stand der Technik ändere sich nichts. Der Hilfsantrag 5 stelle lediglich eine Klarstellung der Hilfsanträge 4 bzw. 4A – C dar. Ferner sei er in Reaktion auf den letzten Schriftsatz der Klägerin vom 6. Oktober 2023 gestellt worden, mit welchem neue Dokumente, insbesondere die KWP91neu, eingereicht worden seien sowie als Reaktion auf den gerichtlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2023 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig, in der Sache auch teilweise begründet.

Das Streitpatent ist in der geltenden Fassung nicht rechtsbeständig, denn insoweit liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ) vor. Gleiches gilt für den Anspruchssatz gemäß der Hilfsanträge 1 bis 4C. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 5 ist als verspätet zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Klage unbegründet. Denn in der Fassung des Hilfsantrags 6 erweist sich die Fassung der Patentansprüche als zulässig und der Gegenstand des Streitpatents insoweit auch als patentfähig.

I.

Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2023 eingeführte und gestellte Hilfsantrag 5 ist als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 1. Hs PatG zurückzuweisen. Damit ist über die Verteidigung des Streitpatents nach diesem Hilfsantrag in der Sache nicht zu entscheiden. Gegenüber dem Hilfsantrag 6, der ebenfalls im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung gestellt worden ist, macht die Klägerin die Verspätungsrüge nicht geltend.

Gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents zurückweisen (§ 83 Abs. 4 Satz 1, 3.Var. PatG) und bei seiner Entscheidung unberücksichtigt lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf der hierfür nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 PatG kumulativ erfüllt sind. So liegt der Fall hier.

1. Mit qualifiziertem Hinweis vom 16. August 2023 wurde den Verfahrensbeteiligten und somit auch der Beklagten eine Frist zur beiderseitigen Äußerung und abschließenden Stellungnahme bis zum 6. Oktober 2023 gesetzt. Die Verteidigung des Streitpatents nach dem Hilfsantrag 5 ist in der mündlichen Verhandlung vom 19. Oktober 2023 erfolgt und damit erst nach der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist.

2. Eine Berücksichtigung dieses Hilfsantrags hätte eine Vertagung der bereits begonnenen mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht. Unter Berücksichtigung des Rechts auf rechtliches Gehör war es der Klägerin nicht zuzumuten, sich in der mündlichen Verhandlung hierauf einzulassen bzw. scheidet andere Maßnahmen zur Prozessförderung aus (vgl. BGH GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug I).

2.1 Zwar betrifft der Wortlaut des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG lediglich den Fall, dass ein bereits anberaumter Termin vertagt werden müsste. Nach der Gesetzesbegründung kommt eine Zurückweisung als verspätet jedoch auch und dann erst recht in Betracht, wenn erstmals im Termin zur mündlichen Verhandlung selbst ein neuer Gesichtspunkt eingeführt wird (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BIPMZ 2009, 307, 315; BPatG, Urteil vom 25. April 2012 – 5 Ni 28/10 (EP), BPatGE 53, 40, 43 – Wiedergabeschutzverfahren; Urteil vom 21. März 2013 – 10 Ni 14/11 (EP)).

2.2 Die Berücksichtigung des Hilfsantrags 5 hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 227 Abs. 1 ZPO erforderlich gemacht, weil es sich um einen inhaltlich neuen Antrag handelt, der maßgeblich auf ein neues Merkmal abstellt (vgl. BPatG München, Urteil vom 27. Dezember 2021 – 6 Ni 37/18 (EP), juris).

Auch wenn der im Termin gestellte neue Hilfsantrag 5 formal auf den noch innerhalb der mit dem gerichtlichen Hinweis gesetzten Fristen eingegangenen Fassungen der

Hilfsanträge 4 – 4C basiert, enthält er durch die ergänzende Spezifizierung eines Merkmals eine inhaltliche Änderung, deren Prüfung und Beurteilung hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit für die Klägerin – so wie sie in der mündlichen Verhandlung auch geltend gemacht hat – nur nach eingehender Recherche möglich gewesen wäre. Eine solche wäre im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht möglich gewesen. Mit dem Hilfsantrag 5 wurde Merkmal 1.9b „eine zweite Dämpfungsfeder mit einem Pumpenoberteil verbunden ist“ näher konkretisiert, indem es nunmehr heißt: „...or wherein a second helicoidal dampening spring is connected to the top part of the pump.“

Dieses Merkmal war weder Gegenstand der schriftsätzlichen Ausführungen in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung noch selbst Gegenstand der mündlichen Verhandlung, bis Hilfsantrag 5 gestellt wurde.

Die Klägerin musste sich auf eine derartige – neue – Verteidigung des Streitpatents nicht einlassen (vgl. BPatG, Urteil vom 27. September 2018 – 2 Ni 41/16 (EP), juris; Urteil vom 27. Dezember 2021 – 6 Ni 37/18 (EP), juris), zumal sie mangels Streitgegenständlichkeit der neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung hatte, diesbezüglich eine Recherche durchzuführen. Es ist auch seitens des Senats nicht auszuschließen, dass neuer Stand der Technik zu dem betreffenden Merkmal recherchiert werden kann, so dass die mündliche Verhandlung hätte vertagt werden müssen, um dem Anspruch der Klägerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs Rechnung zu tragen.

2.3 Das an sich verspätete Vorbringen konnte nicht ohne weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, so dass eine Verfahrensverzögerung ausgeschlossen wäre (vgl. BPatG, Urteil vom 21. März 2013 – 10 Ni 14/11 (EP) –, Rn. 41, juris; Urteil vom 14. März 2019 – 2 Ni 23/17 (EP) –, Rn. 137, juris). Entsprechend der gesetzlichen Konstruktion, dass eine Verspätung verschuldet ist, hätte die Beklagte hierzu vortragen müssen. Die Beklagte hat lediglich behauptet, ohne allerdings näher auszuführen, dass sich am Stand der Technik nichts ändere. Sie hat nicht erläutert, in welchen Dokumenten, die in das Verfahren eingeführt

worden sind, diese Frage thematisiert worden ist oder warum der Fachmann aufgrund seines Wissens dies hätte berücksichtigen können.

2.4 Auch andere Möglichkeiten der Prozessförderung mit Ziel, eine Vertagung zu verhindern, scheiden aus.

Da die Beklagte den Hilfsantrag 5 erst zum Ende der schon weit in den Nachmittag fortgeschrittenen Sitzung eingeführt hat, hätte sich die Klägerin angesichts der erforderlichen Recherche auch dann nicht zur Sache einlassen können, wenn die Sitzung unterbrochen worden wäre (vgl. BPatG, Urteil vom 11. Mai 2023 – 2 Ni 26/21 –, Rn. 228, juris).

Mit einem bloßen Schriftsatznachlass (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO) konnte diesem berechtigten Begehren der Klägerin nach der erforderlichen Recherche ebenfalls nicht Rechnung getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin in einem nachgelassenen Schriftsatz müsste dann wiederum der Beklagten rechtliches Gehör gewährt werden, was nur mittels einer neu anzusetzenden mündlichen Verhandlung möglich wäre. Die Zulassung des neuen Hilfsantrags 5 hätte daher eine Vertagung der mündlichen Verhandlung unumgänglich gemacht, was das Gesetz aber mit der Regelung nach § 83 Abs. 4 PatG gerade ausdrücklich ausschließt (vgl. BPatG, Urteil vom 18. November 2020 – 6 Ni 2/19 (EP) –, Rn. 146, juris).

3. Die Versäumung der Frist ist durch die Patentinhaberin nicht genügend entschuldigt worden (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG).

3.1 Im Blick auf das Erfordernis der genügenden Entschuldigung der Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG ist auf einen objektiven Sorgfaltsmaßstab abzustellen (BPatG, Urteil vom 14. August 2012, 4 Ni 43/10 (EP), BPatGE 53, 178 - Bearbeitungsmaschine).

3.2 Soweit die Beklagte zur Entschuldigung als Begründung anführt, Hilfsantrag 5 sei eine Klarstellung des Hilfsantrags 4 bzw. der Hilfsanträge 4A – C, kann sie damit nicht durchdringen. Unabhängig davon, dass sie nicht konkret vorgetragen hat, inwiefern welche Merkmale klargestellt werden sollen, wäre ein solcher Hilfsantrag, der auf eine bloße Klarstellung eines Patentanspruchs gerichtet ist, von vornherein mangels Beschränkung des Streitpatents unzulässig (vgl. BPatG, Urteil vom 16. Mai 2019 – 6 Ni 66/16 (EP) –, Rn. 184, juris; Urteil vom 18. November 2020 – 6 Ni 2/19 (EP) –, Rn. 155, juris).

3.3 Auch der weitere Entschuldigungsgrund, der Hilfsantrag 5 sei in Reaktion auf den klägerischen Vortrag vom 6. Oktober 2023 und die Vorlage der neuen Dokumente, insbesondere der KWP91neu (WO2009-150039 A 1), erfolgt, führt zu keiner anderen rechtlichen Würdigung durch den Senat im Rahmen seiner Ermessensentscheidung.

Zutreffend ist, dass die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 6. Oktober 2023 erstmals zu den von der Beklagten eingereichten Hilfsanträgen 4 bis 4C Stellung nehmen konnte. Im Hilfsantrag 4 wurde seitens der Beklagten erstmals mit Schriftsatz vom 13. September 2023 der Gegenstand von Patentanspruch 1 „durch zwei Alternativen folgendermaßen weiter spezifiziert“: “wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or a second dampening spring is connected to the top part of the pump.” Zur Begründung führt die Beklagte aus, dass durch diese Spezifizierungen eine gute Führung der vibrierenden Pumpe erreicht werde, wobei die Übertragung von Schwingungen weiter reduziert werde. Keine der bis zu diesem Zeitpunkt vorgelegten Druckschriften würde eine solche Lagerung von zwei Dämpfungsfedern offenbaren oder nahelegen.

Die Klägerin trat mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2023 dem entgegen und führte in Bezug auf die eingeführte Schrift KWP91neu aus, dass in der Zusammenschau des Prioritätsdokuments, welches mangels wirksamer Inanspruchnahme der Priorität

zum Stand der Technik gehöre, mit der KWP91neu eine zweite Dämpfungsfeder nahegelegt sei.

Grundsätzlich sind die Parteien gehalten, sich vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Dazu gehört auf Seiten der Patentinhaberin und Beklagten auch die Vorlage möglicher Hilfsanträge, mit denen sie auf den zuvor klägerseits genannten Stand der Technik reagieren möchte. Es muss nicht entschieden werden, ob die Beklagte bereits den Hilfsantrag 5 zusammen mit den Hilfsanträgen 4 – 4C hätte einreichen müssen, weil sie die Thematik der zweiten Dämpfungsfeder in das Verfahren eingeführt hat. Jedenfalls hätte es ihr obliegen, auf den Schriftsatz der Klägerin vom 6. Oktober 2023, welcher der Beklagten eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugestellt worden ist, zeitnah mit der Einreichung des Hilfsantrags 5 zu reagieren, dessen Abfassung weder – wie vorstehend ausgeführt – eine umfangreiche Überprüfung der Sach- und Rechtslage noch komplexe Änderungen des Patentanspruchs 1 erfordert hat. Bei einer zeitnahen Einreichung des Hilfsantrags 5 wäre es dann auch nicht von vornherein ausgeschlossen gewesen, dass die Klägerin eine diesbezügliche Recherche hätte durchführen können, so dass der Prozessstoff in der mündlichen Verhandlung abschließend hätte verhandelt werden können. Hinzu kommt, dass die Beklagte den Hilfsantrag 5 nicht etwa gleich zu Beginn der mündlichen Verhandlung – und damit in unmittelbarer Reaktion auf den Schriftsatz der Klägerin vom 6. Oktober 2023 – eingereicht hat, sondern erst im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung am Nachmittag.

3.4 Schließlich kann der Entschuldigungsgrund, der Hilfsantrag 5 sei auf Hinweis des Gerichts eingereicht worden, nicht überzeugen. Dieser Grund wurde erst auf Rückfrage der Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung angeführt und nicht unmittelbar als Begründung bei Stellung des Hilfsantrags 5 in der mündlichen Verhandlung. Zudem konnte die Beklagte keine Umstände anführen, durch welchen

konkreten Hinweis des Senats sie sich zum Stellen des Hilfsantrags 5 veranlasst sah.

Der erkennende Senat hat der Beklagten keinen diesbezüglichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung erteilt. Er hat lediglich anheimgestellt, einen weiteren Hilfsantrag einzureichen, der eine Streichung des Merkmals M1.9b vorsah. Für einen anderen gerichtlichen Hinweis (§ 139 Abs. 2 ZPO) bestand auch kein Anlass. Weder hatten die Klägerin noch die Beklagte einen Gesichtspunkt erkennbar übersehen, noch hat der Senat einen Gesichtspunkt anders beurteilt als beide Parteien. Eine geänderte Auffassung des Senats lag ebenfalls nicht vor.

Soweit darin gleichwohl ein richterlicher Hinweis liegen sollte, wäre ein solcher entgegen der Auffassung der Beklagten nicht zu dem Problem der spezifischen Ausgestaltung der zweiten Dämpfungsfeder ergangen. Die Ergänzung, welche in der Antragstellung mündete, war nicht durch die Erörterung in der mündlichen Verhandlung veranlasst (vgl. BPatG, Urteil vom 27. Dezember 2021 – 6 Ni 37/18 (EP)). In der Diskussion in der mündlichen Verhandlung stand die hinreichende Offenbarung der Merkmale 1.9a und 1.9b sowie die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit des Alternativverhältnisses.

Weitere Entschuldigungsgründe, warum sie nicht früher in der Lage gewesen ist, den Hilfsantrag 5 einzureichen, um diesen zum Gegenstand des Verfahrens zu machen, hat die Beklagte nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht.

3.5 Die Beklagte ist in dem qualifizierten Hinweis vom 16. August 2023, der ihr am 21. August 2023 zugegangen ist, über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden (§ 83 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

4. Somit ist unter Berücksichtigung aller dargelegten Umstände des Einzelfalles der Hilfsantrag 5 als verspätet zurückzuweisen.

II.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft die Befestigung einer Pumpe in einer Getränkezubereitungsmaschine, insbesondere die Befestigung einer Hubkolbenpumpe.

Dabei solle im Sinne der vorliegenden Beschreibung unter einem „Getränk“ jedes flüssige Nahrungsmittel wie Tee, Kaffee, heiße oder kalte Schokolade, Milch, Suppe, Babynahrung usw. verstanden werden (vgl. Abs. [0001], [0002] der Streitpatentschrift).

Zum Stand der Technik bekannter Getränkezubereitungsmaschinen wird im Streitpatent beispielsweise auf die Druckschrift US 5,943,472 verwiesen, die ein Wasserzirkulationssystem zwischen einem Wasserreservoir und einer Heißwasser- oder Dampfverteilungskammer einer Espressomaschine offenbare. Das Zirkulationssystem bestehe dabei aus einem Ventil, einem metallischen Heizrohr und einer Pumpe, die über verschiedene Silikonschläuche mittels Klemmmanschetten miteinander und mit dem Reservoir verbunden seien. Weitere geeignete Pumpen für Getränkemaschinen seien beispielsweise in den Schriften US 2,715,868, US 5,392,694, US 5,992,298, US 6,554,588, WO 2006/032599 und WO 2009/150030 offenbart. Beispielsweise offenbare die US 2,715,868 eine Getränkezubereitungsmaschine zum Extrahieren einer Getränkezutat innerhalb einer Extraktionskammer, die in einer Kartusche bereitgestellt werde, indem Wasser in die Extraktionskammer geleitet und durch die Kartusche gedrückt werde. Die Pumpe sei vom Rotationstyp und verfüge über Schaufeln, die in einer Pumpenkammer arbeiteten, um unter Druck stehende Flüssigkeit in die Extraktionskammer zu transportieren. Des Weiteren offenbare die Druckschrift US 5,392,694 eine Espressomaschine mit einer im Gehäuse der Maschine montierten Kolbenpumpe, die über einen hin- und hergehenden Kolben verfüge, der durch einen Exzenterantrieb angetrieben werde, dessen Pleuel mit dem Kolben in Eingriff stehe. US 5,992,298 offenbare eine Getränkezubereitungsmaschine mit einer

Vibrationspumpe, die mobil oder fliegend aufgehängt sei, wobei die Vibration auf einen Inline-Heizer übertragen werde, um den Erhitzer in Vibration zu versetzen und damit die Kalkbildung im Erhitzer zu reduzieren. US 6,554,588 offenbare einen Verbundkolben für Vibrationspumpen, der für den Einsatz in Espressomaschinen geeignet sei.

Im Allgemeinen komme es beim Betrieb der Pumpe einer solchen Vorrichtung zu Vibrationen aufgrund einer oszillierenden oder rotierenden Bewegung eines angetriebenen Teils, z. B. einem Kolben oder einer Reihe von Schaufeln, die in einer Pumpenkammer der Pumpe untergebracht seien. Diese Vibrationen könnten sich dann auf das Gehäuse des Gerätes übertragen und so die Qualität bzw. das Bedingefühl des Getränkezubereitungsgerätes negativ beeinflussen. Darüber hinaus könnten sich die Vibrationen negativ auf andere Komponenten auswirken, die sich im Gehäuse des Geräts befänden. Um dieses Problem anzugehen, sei in der WO 2006/032599 vorgeschlagen, die Pumpe mit voneinander beabstandeten Aufhängern in der Getränkezubereitungsmaschine aufzuhängen. In Druckschrift WO 2009/150030 werde vorgeschlagen, die Pumpe mit einer elastischen Blattstütze, z. B. ein balgförmiges elastisches Stützelement, zu unterstützen (vgl. Abs. [0003]-[0010] der Streitpatentschrift).

Gemäß der Beschreibungseinleitung bestehe eine bevorzugte Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, die Montage einer Vibrationspumpe, insbesondere einer Hubkolbenpumpe, in einer Getränkezubereitungsmaschine zu vereinfachen.

2. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss oder mit einem vergleichbaren akademischen Grad anzusehen, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Getränkezubereitungsmaschinen verfügt. Dieser Fachmann kennt den prinzipiellen Aufbau moderner Getränkezubereitungsmaschinen, als auch die Anforderungen an die Montage derartiger Systeme.

3. Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung lässt sich folgendermaßen gliedern:

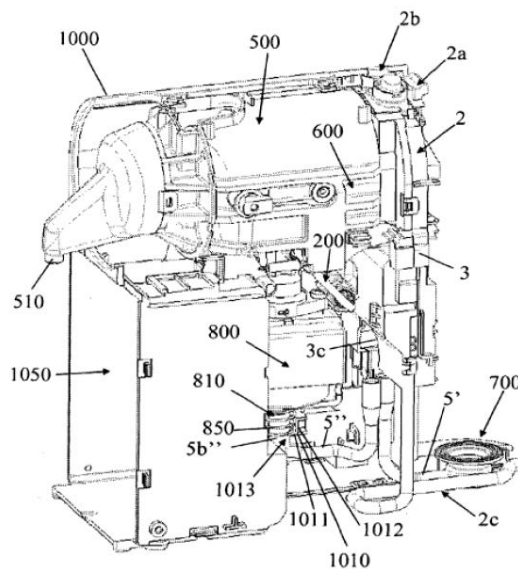
- 1.1 A beverage preparation machine comprising:
- 1.2 a housing (1000);
- 1.3 a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing;
- 1.4 and a dampener for preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, characterised
- 1.5 in that the dampening spring (850) is a helicoidal dampening spring
- 1.6 and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow of liquid through said ingredient to a beverage outlet.

In deutscher Übersetzung lässt sich Patentanspruch 1 wie folgt gliedern:

- 1.1 Getränkezubereitungsmaschine, mit:
- 1.2 einem Gehäuse (1000);
- 1.3 einer Pumpe (800), die während des Gebrauchs in Schwingung versetzt ist und die in dem Gehäuse angebracht ist;
- 1.4 sowie einem Dämpfer, der die Übertragung von Schwingungen von der Pumpe auf andere Maschinenteile verhindert oder reduziert, wobei der Dämpfer eine Feder (850) aufweist, auf welcher die Pumpe in dem Gehäuse angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.5 die Dämpfungsfeder (850) eine Schraubendämpfungsfeder ist und
- 1.6 dass die Getränkezubereitungsmaschine eine Brüheinheit zur Aufnahme eines in einer Kapsel oder einem Pad gelieferten vorportionierten Inhaltsstoffes eines Getränkes und zum Leiten eines ankommenden Flüssigkeitsstromes durch den Inhaltsstoff zu einem Getränkeauslass aufweist.

4. Der maßgebliche Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 von Folgendem aus:

Der Patentanspruch 1 ist auf eine Getränkezubereitungsmaschine gerichtet (Merkmal 1.1), die gemäß der weiteren Merkmale 1.2 bis 1.4 des Oberbegriffes als genannte Bauteile ein Gehäuse, eine Pumpe und einen Dämpfer aufweisen soll. Der Aufbau des Gehäuses wird dabei in Merkmal 1.2 nicht näher definiert. Zur Pumpe wird in Patentanspruch 1 festgelegt, dass diese während des Gebrauchs in Schwingung versetzt ist und in dem genannten Gehäuse angebracht ist (Merkmal 1.3). Des Weiteren wird zum Aufbau und der Wirkungsweise des Dämpfers in Merkmal 1.4 ausgeführt, dass dieser die Übertragung von Schwingungen auf andere Maschinenteile „verhindert oder reduziert“ und dass der Dämpfer eine Feder aufweist, auf welcher die Pumpe in dem Gehäuse angebracht ist.



Figur 1 aus Streitpatentschrift

Im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 wird in Merkmal 1.5 diese Dämpfungsfeder als Schraubendämpfungsfeder festgelegt. Im weiteren Merkmal 1.6 des Kennzeichens wird als weiterer Bestandteil der Getränkezubereitungsmaschine eine Brüheinheit eingeführt, zu deren Aufbau

lediglich festgelegt wird, dass diese eine Kapsel oder ein Pad mit dem vorproportionierten Inhaltsstoff aufnehmen und den ankommenden Flüssigkeitsstrom durch den Inhaltsstoff zum Getränkeauslass leiten soll. Dabei ist dem Fachmann aus der technischen Lehre des Streitpatents bewusst, dass ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Brüheinheit und der Pumpe bestehen muss, ohne die der in der Anspruchsformulierung genannte Flüssigkeitsstrom nicht zur Brüheinheit gelangen kann (vgl. Anspruch 1; Absatz [0012]; Fig. 1).

III.

Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit liegt nicht vor. Dem Vortrag der Klägerin, dass der geltende Patentanspruch 1 den Gegenstand nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann diesen ausführen könne, ist nicht zu folgen.

1. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Schutzanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2013, 1121 – Halbleiterdotierung; GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung). Es reicht aus, wenn der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemühen Unvollständigkeiten ergänzen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann (BGH GRUR 2010, 916, 918 – Klammernahtgerät; BGH GRUR 2022, 1055 – Kinderrückhaltesystem, juris Rn. 50). Vor diesem Hintergrund kann eine mangelnde Ausführbarkeit nicht angenommen werden.

2. Die Formulierung in Merkmal 1.4 „verhindert oder reduziert“, die sich auf die Übertragung der Schwingungen der Pumpe auf andere Maschinenteile bezieht, wird nicht im Sinne von zwei alternativen Möglichkeiten verstanden. Stattdessen

umschreibt das von der Klägerin kritisierte funktionelle Merkmal die Zielrichtung, die Übertragung der Vibration der Pumpe auf andere Geräteteile zu minimieren (vgl. auch Absatz [0031]). Aufgrund der unterschiedlichen Anordnung der einzelnen Geräteteile zur Pumpe fällt diese Schwingungsunterdrückung nicht für jedes Geräteteil gleich stark aus. Diesen Umstand entnimmt der Fachmann aus der Gesamtoffenbarung des Streitpatents.

3. Die weitere Argumentation der Klägerin, dass die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 13 bis 15 in Bezug auf „das Gleitlager (1015)“ nicht ausführbar seien, in denen kein Rückbezug auf den Patentanspruch 2, in dem dieses Gleitlager offenbart sei, oder die alternative Ausführung beansprucht werde, dass das Gehäuse zwei gegenüberliegende Halbschalen umfasse, überzeugt ebenfalls nicht.

Der Fachmann erkennt, dass sich „besagtes Gleitlager“ in Anspruch 13 („said plain bearing“) auf diejenigen Alternativen des Anspruchs 2 bezieht, die ein solches Gleitlager auch aufweisen. Der Fachmann ist somit in der Lage, auch zusätzlich unter Zuhilfenahme der Beschreibung, vgl. Absätze [0047], [0048], und der Figur 2, die technische Lehre zum in Patentanspruch 13 beanspruchten Gleitlager auszuführen.

IV.

Die vom Streitpatent beanspruchte Priorität (WO 2009/130099 A1) in Bezug auf Patentanspruch 1 des Hauptantrags ist wirksam in Anspruch genommen. Die von der Klägerin vorgetragene Argumentation, wonach die in dieser Druckschrift beschriebene Feder 850 nicht als eine Schraubendämpfungsfeder („helicoïdal dampening spring“) offenbart sei, überzeugt nicht.

So ist in Figur 1 der Druckschrift WO 2009/130099 A1 eine Feder 850, die offensichtlich als Schraubendämpfungsfeder ausgebildet ist, zu entnehmen, so

dass in Verbindung mit der Beschreibung (vgl. Seite 34; Zeilen 3-15) eine ausreichende Offenbarung für eine derartige Ausbildung der Feder in dieser Druckschrift gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund kann die Druckschrift WO 2009/130099 A1 auch nicht als Stand der Technik herangezogen werden (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 5. Juli 2021, VI.8).

Anders liegt der Fall in Bezug auf den Hilfsantrag 4. Insoweit finden sich die Merkmale 1.9a und 1.9b nicht im Prioritätsdokument.

V.

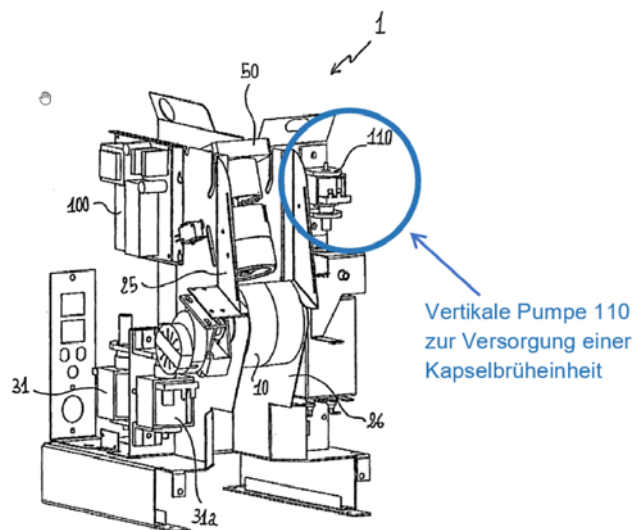
1. Dem Streitpatent steht in der geltenden Fassung gemäß Hauptantrag der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegen. Dabei kann es dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu ist, denn jedenfalls beruht er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.1 Soweit die Klägerin zu etlichen Druckschriften keine Ausführungen gemacht hat, sondern sie nur deswegen eingereicht hat, weil sie Gegenstand des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt gewesen bzw. in der Streitpatentschrift zitiert sind, erachtet der Senat weitergehende Ausführungen – wie bereits im qualifizierten Hinweis ausgeführt – für nicht erforderlich. Das Bundespatentgericht ist nicht verpflichtet, die Relevanz unkommentiert genannter Druckschriften zu untersuchen (vgl. BGH GRUR 2013, 1272, Rn. 36 - Tretkurbeleinheit; GRUR 2015, 365, Rn. 49 - Zwangsmischer; BPatG, Urteil vom 16. April 2013 - 4 Ni 1/12 - Arretiervorrichtung).

1.2 Ausgehend von der KWP83 in Verbindung mit der unstrittig vorbenutzten Nespresso Gemini CS220 Pro ergibt sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 in naheliegender Weise.

a) Als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat die Druckschrift US 2006/0037482 A1 (KWP83) an.

Die Druckschrift KWP83 offenbart eine Getränkezubereitungsmaschine (vgl. Absatz [0001]), mit einem äußeren Gehäuse (vgl. Absatz [0032]; Figur 1), einer Pumpe 31, 31a, die in dem Gehäuse angebracht ist (vgl. Absätze [0028], [0031], [0041]; Figuren 3, 3a) und einer Brüheinheit zum Aufnehmen eines vorportionierten Inhaltsstoffes eines Getränks, der in einer Kapsel oder einem Pad zugeführt wird und zum Leiten eines einfließenden Flüssigkeitsstroms durch den Inhaltsstoff hindurch zu einem Getränkeauslass geführt wird (vgl. Anspruch 1; Absätze [0006]-[0008]; [0017]-[0019]).



Figur 3 der KWP83 aus dem klägerischen Schriftsatz vom 12. September 2023 (einschließlich Anmerkungen).

Insofern ist der Druckschrift KWP83 eine Getränkezubereitungsmaschine zu entnehmen, die durch die Merkmale 1.1 bis 1.3 und 1.6 charakterisiert wird.

Darüber hinaus weist diese Druckschrift keine Hinweise auf, die Pumpe dieser Maschine im Sinne der Merkmale 1.4 und 1.5 auszugestalten.

b) Die Nespresso Gemini CS220 Pro (Druckschrift KWP 48: Wartungsanleitung Nespresso Gemini CS200 Pro bzw. CS220 Pro) offenbart diese Merkmale 1.4 und 1.5.

Das Dokument KWP48 offenbart als Getränkezubereitungsmaschine eine Kaffeemaschine (Merkmal 1.1; vgl. Titel von KWP48: „Instructions de maintenance pour machine à café“; Abbildungen Seiten 1, 6-8), die zwei identische Module zur Zubereitung von Kaffee aus in Pads gelieferttem, vorportioniertem Kaffeepulver und zum Leiten eines ankommenden Flüssigkeitsstromes durch den Inhaltsstoff zu einem Getränkeauslass aufweist (Merkmal 1.6; vgl. Seite 84: „6.5 unité d'extraction“; Seite 7: „Fente à capsule (à gauche, à droite)“). Darüber hinaus ist ein Modul zur Abgabe von Heißwasser und Dampf vorgesehen. Diese modulartig aufgebaute Kaffeemaschine weist ein Gehäuse (Merkmal 1.2; vgl. Seite 1; Seite 77: „boitier“) auf und ist mit einer Pumpe 308 zur Versorgung der Kapselbrüheinheiten mit Wasser (vgl. Seiten 79, 80: „pompe à café“) sowie einer Pumpe 612 für Heißwasser bzw. Dampf, insbesondere zum Milchaufschäumen (vgl. Abbildung Seite 93), ausgestattet. Die Pumpe 612 ist auf einer Feder 611 gelagert, die als Kompressionsfeder bezeichnet wird (vgl. Seite 93: „ressort de compression“). Diese Feder ist als Schraubendämpfungsfeder im Sinne des Streitpatents anzusehen, deren Funktion vor allem in der Schwingungsdämpfung der Pumpe während des Gebrauchs liegt (Merkmale 1.3 bis 1.5).

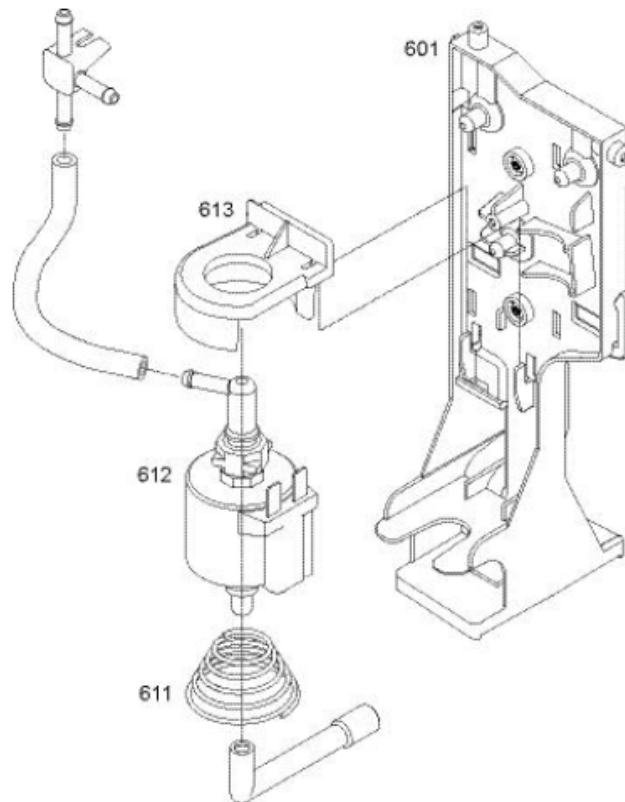


Abbildung auf Seite 93 in Druckschrift KWP48

Der Fachmann wird die KWP83 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranziehen, weil es sich um eine Getränkezubereitungsmaschine für vorverpackte Kapseln handelt. Dort wird allgemein in Absatz [0009] als Aufgabe formuliert: „A further, not necessarily last object of the present invention is to provide a machine for automatically preparing a beverage that is highly reliable and relatively easy to manufacture at competitive costs.“ Insoweit versteht der Fachmann entgegen der Auffassung der Beklagten den Absatz [0003] nicht als eine Art der Begrenzung des Problems der Zuverlässigkeit. Den Ansatz einer einfachen Handhabung greift auch das Streitpatent in Absatz [0011] auf.

Vor dem Hintergrund, dass dem Fachmann bekannt ist, dass Pumpen in Getränkezubereitungsmaschinen Vibrationen verursachen, wird der Fachmann zur Bewältigung des Problems der auftretenden Vibrationen angeregt sein, nach

Verbesserungen zu suchen. Dies gehört zu seinem Aufgabenkreis. Es ist nicht ersichtlich, dass der Fachmann die technische Lehre der KPW83 als in sich geschlossen auffasst und als ein anderes automatisches System versteht. Insoweit hat der Fachmann Anlass, ausgehend von der KWP83 und in Kenntnis unterschiedlicher effektiver Arten der Schwingungsreduzierung (entsprechend der KWP38), die technische Lehre der Kaffeemaschine Nespresso Gemini CS220 Pro heranzuziehen und den Vorteil der Schraubendämpfungsfeder und deren Lagerung für diese Aufgabe zu nutzen. Denn bei dieser technischen Ausgangslage stellt sich der Einsatz der Schraubendämpfungsfeder als Lösungsmittel als objektiv zweckmäßig dar.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 erweist sich ebenfalls als nicht patentfähig.

Gemäß Hilfsantrag 1 wurden folgende Merkmale in die Anspruchsfassung des geltenden Patentanspruchs 1 aufgenommen:

„and an in-line heater for heating this flow of liquid to be supplied to the brewing unit, wherein the pump is for pumping this liquid through the in-line heater.“

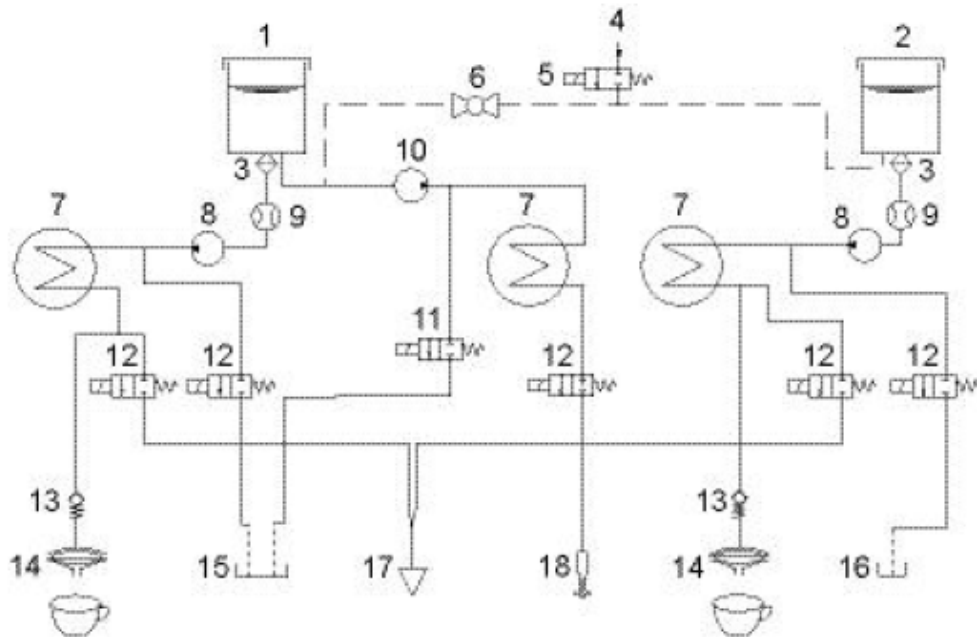
In deutscher Sprache ergeben sich hieraus zu der Merkmalsgliederung unter II.3. die zusätzlichen Merkmale 1.7 und 1.8 (gemäß der Eingabe der Klägerin vom 17. Februar 2022; S. 61):

1.7 und ein Inline-Heizgerät zum Erwärmen dieses Flüssigkeitsstroms, der der Brüheinheit zugeführt werden soll,

1.8 wobei die Pumpe zum Pumpen dieser Flüssigkeit durch das Inline-Heizgerät dient.

Die Getränkezubereitungsmaschine Nespresso Gemini CS220 Pro gemäß dem Dokument KWP48 weist in den beiden identischen Modulen ein Inline-Heizgerät (7) zum Erwärmen des Flüssigkeitsstroms auf (Thermoblock TB 2003), der der Brüheinheit 14 zugeführt wird (Merkmal 1.7; vgl. Wasserkreislaufdiagramm, Seite 14). Wie aus dem Dokument KWP48 darüber hinaus zu entnehmen ist, weist die Getränkezubereitungsmaschine Nespresso Gemini CS220 Pro sowohl eine vertikal gelagerte Vibrationspumpe 10 als auch zwei horizontal gelagerte Vibrationspumpen 8 auf. Beide Pumpen fördern Wasser aus einem gemeinsamen Wassertank 1, 2 zu stromabwärts vorgesehenen Komponenten, nämlich die Pumpe 8 zum Thermoblock 7, in dem es erhitzt und anschließend in eine der beiden Extraktionskammern 14 gefördert wird, in der sich das vorportionierte Kaffeepulver befindet, und die Pumpe 10, die Wasser in einen eigenen Thermoblock 7 pumpt, in dem es bis zur Verdampfung erhitzt und danach über eine Dampfdüse 18 abgegeben wird. Die horizontal gelagerten Pumpen 8 (Typ CP4) der beiden Kaffe Zubereitungsmodule, entsprechen im Detail der auf Seite 80 der KWP48 gezeigten Pumpe 308; die vertikal gelagerte Pumpe 10 (Typ MPPI) entspricht im Detail der auf Seite 80 der KWP48 gezeigten Pumpe 612.

Vor diesem Hintergrund zieht der Fachmann bei der Entwicklung einer neuen Kapselbrühmaschine zur Wahl der Lagerung der vorhandenen Pumpen grundsätzlich zunächst beide Lagerungsmöglichkeiten in Betracht. In Kenntnis des Standes der Technik und vor die Aufgabe gestellt, die Montage einer Vibrationspumpe in einer Getränkezubereitungsmaschine zu vereinfachen, liegt die Wahl einer vertikalen Anordnung für den Fachmann nahe. So hat er bereits bei einem eingeschränkten Bauraum die Veranlassung, einen vertikalen Einbau als vorteilhaft gegenüber einer horizontalen Lagerung zu sehen. Eine vertikale Anordnung ist auch deshalb zweckmäßig, weil diese für das Pumpen von Wasser in der vertikalen Richtung vom Wassertank zum Inline-Heizer am zweckmäßigsten ist.



- | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Réservoir d'eau 1 | 10) Pompe MPP1 |
| 2) Réservoir d'eau 2 | 11) Electrovanne bistable (montée à l'envers)* |
| 3) Connecteur de réservoir d'eau | 12) Electrovanne bistable (5x) |
| 4) Connexion directe à l'eau | 13) Valve de contrepression (2x) |
| 5) Electrovanne d'arrêt 2/2 voies | 14) Chambre d'extraction (2x) |
| 6) Valve de raccordement de réservoir d'eau (connexion directe ON/OFF) | 15) Bac d'égouttage, à gauche |
| 7) Thermobloc TB 2003 (3x) | 16) Bac d'égouttage, à droite |
| 8) Pompe CP4-SP C2 (2x) | 17) Tuyau d'eau chaude |
| 9) Débitmètre (2x) | 18) Buse vapeur |

Wasserkreislaufdiagramm auf Seite 14 aus Druckschrift KWP48

Somit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist nicht patentfähig.

Dem auf Hilfsantrag 1 basierenden Patentanspruch 1 ist in Merkmal 1.2 folgender Zusatz angefügt:

1.2 a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector;

In deutscher Sprache ergibt sich Merkmal 1.2 nach Hilfsantrag 2 folgendermaßen:

1.2 ein Gehäuse (1000), das eine Aussparung zur Aufnahme eines Auffangbehälters für gebrauchte Kapseln begrenzt;

Unabhängig von der Zulässigkeit des Hilfsantrags 2 beruht der Gegenstand seines Hauptanspruchs gegenüber der Kombination aus Druckschrift KWP83 und der offenkundigen Vorbenutzung Gemini CS220 Pro (Dokumente KWP48 und KWP50) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

So ist das zusätzliche Merkmal aus der offenkundigen Vorbenutzung der Gemini CS220 Pro bereits bekannt, da auch diese Getränkezubereitungsmaschine mit einem Auffangbehälter für gebrauchte Kapsel ausgestattet ist, der sich in einer Aussparung befindet, die durch das Gehäuse begrenzt wird. Diese Ausgestaltung der Maschine kann der Fachmann aus der Bedienungsanleitung KWP50 der offenkundigen Vorbenutzung Gemini CS220 Pro entnehmen (vgl. Seite 9, 2. Abbildung von oben mit abgebildetem Kapselbehälter und der Erläuterung „Kapselbehälter entleeren“, sowie in der Gesamtansicht der Getränkezubereitungsmaschine beispielsweise auf Seite 3).

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2A ist ebenfalls nicht patentfähig.

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2A ist der in Merkmal 1.2 hinzugefügte Wortlaut nach Hilfsantrag 1 folgendermaßen modifiziert:

1.2 a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector is received

In deutscher Sprache ergibt sich Merkmal 1.2 nach Hilfsantrag 2A folgendermaßen:

1.2 ein Gehäuse (1000), das eine Aussparung begrenzt, in der ein Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln aufgenommen ist“

Vorstehende Ausführungen zum Hilfsantrag 2 in Bezug auf die Patentfähigkeit gelten auch für den sprachlich nur leicht modifizierten Hilfsantrag 2A.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 erweist sich als nicht patentfähig.

Dem auf Hilfsantrag 2 basierenden Patentanspruch 1 ist in Merkmal 1.2 darüber hinaus der Zusatz „and a drip tray arrangement“ angefügt:

1.2 a housing (1000) that delimits a cavity (1050) for receiving a used capsule collector and a drip tray arrangement;

In deutscher Sprache ergibt sich Merkmal 1.2 nach Hilfsantrag 3 folgendermaßen:

1.2 ein Gehäuse (1000), das eine Aussparung zur Aufnahme eines Auffangbehälters für gebrauchte Kapseln und einer Abtropfschale begrenzt;

Unabhängig von der Zulässigkeit begründet dieses Merkmal nicht die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3.

So entnimmt der Fachmann aus der Bedienungsanleitung KWP50 der offenkundigen Vorbenutzung Gemini CS220 Pro, dass diese Getränkezubereitungsmaschine ebenfalls eine Abtropfschale aufweist (vgl. Seite 9, 1. Abb. von oben und der Erläuterung „Tropfschale leeren“). Aus der Gesamtansicht der Getränkezubereitungsmaschine auf Seite 3, Punkt 1 ist zu erkennen, dass diese Abtropfschale teilweise in einer Aussparung unmittelbar unterhalb des

Auffangbehälters für gebrauchte Kapseln angeordnet ist. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Fachmann, der die vollkommen unabhängige Teilaufgabe, von der ansonsten die Dämpfung der Pumpe betreffende Aufgabe lösen möchte, nämlich die Ausgestaltung von Auffangbehälter und Abtropfschale zu verbessern, zusätzlich Druckschrift KWP92neu zu Rate ziehen würde.

In Druckschrift KWP92neu wird eine gattungsgemäße Getränkezubereitungsmaschine beschrieben, in der eine Anordnung aus Auffangbehälter und Abtropfschale im Sinne des Merkmals 1.2 gemäß Hilfsantrag 3 bereits offenbart ist (vgl. Absatz [0026]). So weist die Getränkezubereitungsmaschine gemäß KWP92neu eine Abtropfschale auf, die klappbar an dem Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln befestigt ist und somit Abtropfschale und Auffangbehälter in einer Aussparung aufgenommen sind, die vom Gehäuse der Maschine begrenzt wird (vgl. Fig. 1-3). Ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, hätte der Fachmann die Lösung dieser Teilaufgabe gemäß der Anordnung von Abtropfschale und Auffangbehälter aus der KWP92neu auf die Getränkezubereitungsmaschine Gemini CS220 Pro übertragen können. Hierfür verfügt die offenkundige Vorbenutzung Gemini CS220 Pro an der betreffenden Aussparung des Gehäuses über ausreichenden Bauraum, so dass der Fachmann den Einbau einer am Auffangbehälter klappbar befestigten Abtropfschale auch in dieser Maschine bewerkstelligen kann, ohne technische Schwierigkeiten überwinden zu müssen. Somit gelangt der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3A ist ebenfalls nicht patentfähig.

Das Merkmal 1.2 des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3A enthält in Anlehnung an Hilfsantrag 2A folgenden Wortlaut:

1.2 a housing (1000) that delimits a cavity (1050) in which a used capsule collector and a drip tray arrangement are received;

In deutscher Sprache ergibt sich Merkmal 1.2 nach Hilfsantrag 3A folgendermaßen:

1.2 ein Gehäuse (1000), das eine Aussparung begrenzt, in der ein Auffangbehälter für gebrauchte Kapseln und eine Abtropfschale aufgenommen sind;

Da es sich bei Merkmal 1.2 gemäß Hilfsantrag 3A im Vergleich zu Hilfsantrag 3 nur um geringfügige Umformulierungen handelt, wird in Bezug auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit auf die Ausführungen zu Hilfsantrag 3 verwiesen.

7. Auch die Gegenstände des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge 4, 4A bis 4C sind nicht patentfähig.

Die Hilfsanträge 4 und 4A basieren auf den Hilfsanträgen 2 bzw. 2A, die Hilfsanträge 4B und 4C auf den Hilfsanträgen 3 bzw. 3A.

Bei den Hilfsanträgen 4 bis 4C wird Patentanspruch 1 durch die zusätzlich aufgenommenen Merkmale 1.9a und 1.9b (gegenüber den Hilfsanträgen 2, 2A bzw. 3, 3A) weiter eingeschränkt, wobei die beiden Merkmale zwei alternative Ausführungsformen der Getränkezubereitungsmaschine betreffen:

1.9a wherein the pump (800) is held and guided by at least one plain bearing (1015) to allow movements of the pump when vibrating, or

1.9b a second dampening spring is connected to the top part of the pump.

In deutscher Sprache ergeben sich die Merkmale 1.9a und 1.9b der Hilfsanträge 4, 4A bis 4C folgendermaßen:

1.9a wobei die Pumpe (800) von mindestens einem Gleitlager (1015) gehalten und geführt wird, um Bewegungen der Pumpe zu ermöglichen, während diese in Schwingung versetzt ist, oder

1.9b eine zweite Dämpfungsfeder mit einem Pumpenoberteil verbunden ist.

7.1 Die Beklagte verweist hierzu als Offenbarungsquelle für Merkmal 1.9a auf die erste Alternative des erteilten Anspruchs 2; in Bezug auf Merkmal 1.9b auf Absatz [0048] der B2 Schrift (Spalte 8, Zeilen 12-15) sowie auf Seite 11, Zeilen 14-17, der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

Allerdings sind die Merkmale 1.9a und 1.9 b in der Prioritätsschrift WO 2009/130099 A1 (KWP90neu) nicht offenbart. Dort werden die Begriffe „plain bearing“ bzw. „sound damping spring“ nicht erwähnt, so dass in Bezug auf die Hilfsanträge 4 bis 4C die beanspruchte Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen ist.

7.2 Vor diesem Hintergrund ist die KWP90neu als Stand der Technik anzusehen. In Kombination mit der eingeführten Druckschrift KWP91neu (WO 2009/150030 A1) fehlt dem jeweiligen Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge 4 bis 4C die erfinderische Tätigkeit.

So ist der Druckschrift KWP91neu eine Getränkezubereitungsanordnung zu entnehmen, mit Gehäuse, Pumpe und Flüssigkeitsversorgung (vgl. Anspruch 1), wobei eine Pumpenhalterung vorgestellt wird, die in Form eines elastischen Haltemittels („elastic support member“), insbesondere eine oder mehrere Blattfedern, ausgestaltet ist (vgl. Seite 3, Zeilen 26-29). Darüber hinaus entnimmt der Fachmann dieser Druckschrift auch die Möglichkeit, die Pumpe auf beiden Seiten elastisch dämpfend zu lagern (vgl. Seite 11, 1. Absatz; Seite 21, 3. Absatz). Demnach beschäftigt sich Druckschrift KWP91neu ebenfalls grundlegend mit der Problematik der Schwingungsdämpfung derartiger Pumpen, so dass der Fachmann die Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zur Lösung der Aufgabe des

Streitpatents zu Rate zu ziehen. Ausgehend von Druckschrift KWP90neu, nach der die Pumpe lediglich auf einer Feder gelagert ist, liegt es somit, in Kenntnis des Standes der Technik aus Druckschrift KWP91neu, im Bereich des Ermessens des Fachmanns, eine zweite Dämpfungsfeder am Pumpenoberteil anzubringen, um eine weiterreichende Schwingungsdämpfung zu erreichen.

8. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 erweist sich hingegen als patentfähig.

Der Hilfsantrag 6 basiert auf Hilfsantrag 4, wobei das alternative Merkmal 1.9.b („or a second dampening spring is connected to the top part of the pump“) gestrichen wurde.

Die Klägerin hat gegen die Zulässigkeit des Hilfsantrags 6 und dessen Patentfähigkeit keine Einwände erhoben und diesen nicht angegriffen. Auch der Senat sieht vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen keine Gründe, die gegen die Zulässigkeit bzw. die Patentfähigkeit sprechen könnten.

9. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 15 sind auf Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 rückbezogen und werden von dessen Rechtsbeständigkeit mitgetragen.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. ZPO. Die Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Da der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent in der als patentfähig verbleibenden beschränkten Fassung nach Hilfsantrag 6 gegenüber der erteilten Fassung noch zukommt, nicht unerheblich reduziert ist, ist das

Unterliegen der Beklagten mit 2/3 und dementsprechend das der Klägerin mit 1/3 zu bewerten.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Der Streitwert ist auf 3.750.000,- € festzusetzen. Maßgebliche Gesichtspunkte, die eine Änderung der vorläufigen Festsetzung rechtfertigen würden, haben die Parteien nicht vorgetragen. Es verbleibt daher bei der Begründung, dass die Klägerin im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim den vorläufigen Streitwert mit 3.000.000,- € angegeben hat, so dass sich unter Hinzurechnung des üblichen 25 %- Zuschlags der festgesetzte Betrag ergibt. Hinreichende und feststehende Gründe für eine Erhöhung oder Herabsetzung des Streitwerts für das Nichtigkeitsverfahren unter Hinweis auf die mögliche Reduzierung des Streitwerts im Verletzungsverfahren haben die Parteien nicht vorgetragen noch sind sie für den Senat ersichtlich.

VII.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek Wiegele Dr.-Ing. Schwenke Dr. v. Hartz Dr. Deibele

...