



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 34/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. Dezember 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 102 32 997

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlungen vom 2. Dezember 2014 und 11. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dr. Münzberg und des Richters Dr. Jäger

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 10. Juli 2009 hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 102 32 997 mit der Bezeichnung

"Backofen mit hoher Kapazität"

widerrufen.

Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag vom 30. März 2009 bzw. gemäß Hilfsantrag vom 26. Juni 2009 zugrunde, von denen Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag wie folgt lautet:

- "1. Backofensystem (1), insbesondere zur gewerblichen Anwendung, aufweisend:
- a) einen Wagenofen (10) mit einem Backraum (20) zur Aufnahme von Rollwagen (100, 110, 120);
  - b) mindestens einen Rollwagen (100, 110, 120) zur etagenartigen Aufnahme von Backblechen (130) oder Backformen, wobei die Backbleche (130) oder Backformen Backwaren (150) aufnehmen können;
  - c) einen oder mehrere beheizbare Radiatoren (200), die im Wesentlichen horizontal in den Backraum (20) hineinragen; und
  - d) der Backraum (20) und die Radiatoren (200) so bereitgestellt werden, dass der Backraum (20) mehr als zwei Rollwagen (100, 110, 120) aufnehmen kann; und
  - e) die Rollwagen (100, 110, 120) mittels einer Kupplung (140) aneinandergekuppelt werden können; wobei
  - f) die Rollwagen (100, 110, 120) automatisch oder halbautomatisch in den Backraum 20 ein- oder ausgefahren werden. "

und Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag zusätzlich im Merkmal d) die Maßgabe aufweist, dass

"die jeweils zur Aufnahme von Backblechen (130) der Größe von 60 cm x 80 cm oder 60 cm x 100 cm geeignet sind".

Der Widerruf wurde im Wesentlichen damit begründet, dass die Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gegenüber einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen

M1 D·B·Z (Deutsche Bäckerzeitung) 8/98, S. 9 und  
D4 DE 198 20 279 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Aus M1 sei ein Backofensystem bekannt, von dem sich der Streitgegenstand nur dadurch unterscheide, dass mehr als zwei Rollwägen aufgenommen und die Rollwägen automatisch oder halbautomatisch ein- oder ausgefahren würden. Dazu lehre M1, dass Stikkenöfen üblicherweise mit drei bis vier Stikkenwagen beschickt würden. Daraus werde für den Fachmann ohne weiteres die Möglichkeit einer Erhöhung der Backkapazität eines Backofensystems durch Erhöhung der Anzahl der Rollwägen ersichtlich. Durch die Erhöhung der Rollwagenanzahl werde es zur Vermeidung der damit verbundenen erhöhten Verletzungsgefahr zwingend erforderlich, das Ein- und Ausfahren der Rollwägen automatisch oder halbautomatisch, wie es beispielsweise in der D4 gelehrt werde, auszugestalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt ihr Patent mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 bis 13 gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 vom 13. Februar 2012, den jeweiligen Patentansprüchen 1 bis 13 nach Hilfsanträgen 2 und 3 vom 24. November 2014, den Patentansprüchen 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag 4 vom 2. Dezember 2014 und den Patentansprüchen 1 bis 13 nach Hilfsantrag 5 vom 11. Dezember 2015.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

- "1. Backofensystem (1), insbesondere zur gewerblichen Anwendung, aufweisend:
- a) einen Wagenofen (10) mit einem Backraum (20) zur Aufnahme von Rollwagen (100, 110, 120);
  - b) mindestens einen Rollwagen (100, 110, 120) zur etagenartigen Aufnahme von Backblechen (130) oder Backformen, wobei die Backbleche (130) oder Backformen Backwaren (150) aufnehmen können;
  - c) einen oder mehrere beheizbare Radiatoren (200), die im Wesentlichen horizontal in den Backraum (20) hineinragen; und
  - d) der Backraum (20) und die Radiatoren (200) so bereitgestellt werden, dass der Backraum (20) mehr als zwei Rollwagen (100, 110, 120) aufnehmen kann; und
  - e) die Rollwagen (100, 110, 120) mittels einer Kupplung (140) aneinandergekuppelt werden können; wobei
  - f) die Rollwagen (100, 110, 120) automatisch oder halbautomatisch in den Backraum (20) ein- und ausgefahren werden. "

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird im Merkmal d) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag zusätzlich beansprucht, dass die Rollwägen "jeweils zur Aufnahme von Backblechen (130) der Größe 60 cm x 80 cm oder 60 cm x 100 cm geeignet sind.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass im Merkmal f) das Wort "und" durch das Wort "oder" ersetzt worden ist.

Dieselbe Änderung im Merkmal f) ist im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 erfolgt.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist im Merkmal f) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 zusätzlich die Formulierung "wodurch der Bediener des Ofens von der körperlich anstrengenden Tätigkeit des Einbringens und Herausziehens der Rollwagen entlastet wird" eingefügt worden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 dadurch, dass im Merkmal d) die Backbleche zur Aufnahme in den Backraum auf Backbleche der Größe von 60 cm x 100 cm beschränkt worden ist.

Zum Wortlaut der auf den jeweiligen Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin trägt zur Begründung der Beschwerde vor, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß geltenden Haupt- und Hilfsanträgen 1 bis 5 beruhe auch gegenüber den Entgegnungen M1 und D4 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Stand der Technik liefere keine Anregungen, die Backkapazität im Backraum eines Wagenofens und die darin befindlichen Radiatoren so zu vergrößern, dass der Wagenofen mehr als zwei Rollwagen aufnehmen könne. Desweiteren gebe es keine Hinweise darauf, die Kapazitätserweiterung dadurch möglich zu machen, dass die Rollwagen automatisch oder halbautomatisch in den Backofen ein- und ausgefahren würden, um dadurch überhaupt erst schwere Backwagenzüge handhabbar zu machen und zugleich ein schnelles, effizientes und sicheres Be- und Entladen zu ermöglichen. Insbesondere könne die D4 nicht zum Streitgegenstand führen, da die dort verwendete Fördervorrichtung ausschließlich der individuellen Förderung einzelner Stikkenwagen in einer Richtung durch eine gattungsfremde Durchlauf-Kälteanlage diene.

Desweiteren bestreitet die Patentinhaberin die von der Einsprechenden 2 geltend gemachte Vorbenutzung und trägt vor, die Einsprechende 2 habe weder die

öffentliche Zugänglichkeit der fraglichen Backanlagen noch den weit über 10 Jahre zurückliegenden Installationszeitpunkt des vermeintlich vorbenutzten Gegenstands hinreichend belegen können. Außerdem müsse davon ausgegangen werden, dass die Mitarbeiter von Anlageherstellern und Montagefirmen zumindest implizit zur Verschwiegenheit verpflichtet seien. Eine Pflicht zur Verschwiegenheit ergebe sich auch aus dem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Lieferant bzw. Monteur. Unabhängig davon ergebe aber ein Vergleich des patentgemäßen Gegenstands mit dem angeblich vorbenutzten Gegenstand, dass dieser keine Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems liefere, nämlich die gewünschte Vergrößerung der Backfläche. Zudem zeigten die angeblichen Vorbenutzungen kein automatisches oder halbautomatisches Ein- und Ausfahren der Backwagen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung vom 10. Juli 2009 aufzuheben und das Patent im Umfang des Hauptantrags vom 13. Februar 2012 aufrechtzuerhalten,

hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 1 vom 13. Februar 2012,

weiter hilfsweise im Umfang eines der Hilfsanträge 2 und 3 vom 24. November 2014,

weiter hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 4 vom 2. Dezember 2014,

weiter hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 5 vom 11. Dezember 2015,

und die Einsprüche im Übrigen zurückzuweisen.

Zudem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, zur Frage der Beweis- und Darlegungslast hinsichtlich der Feststellung des Zeitpunkts einer erfolgten offenkundigen Vorbenutzung.

Die Einsprechenden stellen den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende 1 hält die geltenden Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 für unzulässig erweitert sowohl gegenüber den Ursprungsunterlagen als auch gegenüber dem erteilten Gegenstand. Denn ursprünglich offenbart und in der Patentschrift erteilt sei lediglich, dass die Rollwagen automatisch oder halbautomatisch in den Backraum ein- oder ausgefahren werden, aber nicht dass sie ein- und ausgefahren werden. Beide Einsprechende sehen zudem die Patentfähigkeit des Streitgegenstands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit als nicht gegeben an. Die Möglichkeit der Verwendung von mehr als zwei Rollwagen sei bereits aus dem Stand der Technik gemäß M1 oder

Anlage A1 Firmenschrift Daub Hamburg: "Thermo-Roll – Der Etagenofen für rollende Beschickung", Franz Daub u. Söhne Backofenbau, Randstr. 1 bis 5, 2000 Hamburg, 4 S., ohne Veröffentlichungsdatum

bekannt, und der automatische oder halbautomatische Transport von Rollwagen sei bei der rollenden Produktion von Backwaren grundsätzlich bekannt, wie die D4 lehre. Daher lägen die patentgemäßen Merkmale nahe. Auch das zusätzliche Merkmal der standardisierten Backblechgrößen sei im Stand der Technik offenbart. Schließlich sei der Streitgegenstand hinsichtlich des Merkmals f) nicht nacharbeitbar bzw. ausführbar, da die Streitpatentschrift keine Definition für ein automatisches Ein- oder Ausfahren der Rollwagen aus dem Backraum enthalte.



Die Einsprechende 2 verweist weiterhin u. a. auf die

D5 DE 195 39 856 C2.

Zudem stützt die Einsprechende 2 ihren Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit auf zwei ihrer Ansicht nach offenkundig vorbenutzte Backanlagen vom Typ "THERMO-ROLL" der Firma D.... Hierzu hat sie eidesstattliche Versicherungen der Zeugen D... vom 4. Mai 2015 und Z... vom 30. April 2015 sowie folgende Unterlagen eingereicht:

- Anlage M4 "Offenkundige Vorbenutzung", 8 Seiten, davon 6 Seiten Fotoaufnahmen
- Anlage M5 Fa. Daub Hamburg GmbH, Aufstellungszeichnung für Projekt "Birds of Derby", Zeichnungsnr. 100154-000-00-1.1, Rev.1 vom 23. Oktober 2001
- Anlage M6 Vergrößerung des dargestellten Backwagens aus Anlage 5

Die Offenkundigkeit der angeführten Vorbenutzung sei durch die Anlagen M4 bis M6 sowie durch die eidesstaatlichen Versicherungen der Zeugen D... und Z... belegt. Durch die offenkundige Vorbenutzung sei ein Backofensystem mit den Merkmalen a) bis e) vorweggenommen. Das gegenüber dem streitpatentgemäßen Backofensystem fehlende Merkmal f) sei in der beanspruchten Allgemeinheit bekannt, da das Streitpatent keine Definition der Begriffe "automatisch" und "halbautomatisch" enthalte. Zudem werde der hintere Backwagen, wie auch durch die Anlagen A1 und

- Anlage A3 "Verkaufserfolg für den Mischling", BÄKO-magazin, Offizielles Organ der Wirtschaftsorganisation des Bäcker- und Konditorenhandwerks, 4/91, 2 Seiten

beschrieben, wegen der Kupplung an den davor positionierten Backwagen automatisch und damit streitpatentgemäß herausgezogen.

Darüber hinaus hat sie zum Nachweis der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung Zeugenbeweis angeboten.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 16. Juli 2015 in der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2015 durch uneidliche Vernehmung der Zeugen D... und Z... Beweis erhoben. Die Zeugen haben während der Vernehmung zur Stützung ihrer Aussagen folgende Dokumente vorgelegt:

- Anlage Z1 Daub Hamburg GmbH, Protokoll der Projektbesprechung vom 10. August 2001 zum Projekt: Birds of Derby – Projekt-Nr. 100 154
- Anlage Z2 Ahlborn, Maßzeichnung "Thermo-Roll 10 Etagen - Sonder: Backblechmaß 458x762", Verwendung Daub/Birds of Derby, 14. September 2001
- Anlage Z3 Bestellung der Fa. Daub Hamburg GmbH, Bestellung Nr. 26459-00/70104 vom 24. September 2001, Schreiben der Fa. Karl Ahlborn Maschinenfabrik KG an die Fa. Daub Hamburg GmbH vom 12. Oktober 2001, Karl Ahlborn Maschinenfabrik KG, Lieferschein Nr. 10039 vom 12. Oktober 2001, Karl Ahlborn Maschinenfabrik KG, Lieferschein Nr. 10058 vom 19. Oktober 2001
- Anlage Z4 3 Schreiben der Fa. Parchim Backofenbau GmbH an die Fa. Daub Hamburg GmbH jeweils vom 27. August 2001 betreffend Auftragsbestätigungen für Bestell-Nr.: 26040-00/71374, 25946-00/71374, 25944-00/71374

- Fa. Daub Hamburg GmbH, "Thermo-Roll Typ: RETO", Druckdatum 30. Oktober 2001, 2 Seiten,  
Fa. Daub Hamburg GmbH, "Thermo-Roll Typ: RDTO", Druckdatum 30. Oktober 2001, 2 Seiten
- Anlage Z5 Fa. Daub Hamburg GmbH, Maßzeichnung "Thermo-Roll-Sonderausführung", 14. August 2001
- Anlage Z6 Fotografie "Daub Thermo-Roll", ohne Datum
- Anlage Z7 Fax-Message von A. Correia, Daub Hamburg GmbH, an H. Barber, Fa. Benier UK vom 5. Oktober 2001, 3 Seiten einschließlich zwei Anlagen

Zu den Einzelheiten der Zeugeneinvernahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 11. Dezember 2015 verwiesen sowie wegen der weiteren Einzelheiten auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, bleibt in der Sache jedoch ohne Erfolg.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 5 verteidigten Fassungen des Streitpatents erweist sich als nicht patentfähig. Dabei kann es dahinstehen, ob insbesondere die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 unzulässig erweitert bzw. ausführbar offenbart sind. Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den verteidigten Fassungen beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Backofensystem bereitzustellen, welches einerseits eine im Vergleich zum Stand der Technik vergrößerte Backfläche aufweist und andererseits eine effiziente Be- und Entladung

des Ofensystems bei verminderter Verletzungsgefahr der Bedienperson erlaubt (vgl. Streitpatent S. 2/11 und 3/11 Abs. [0009]). Dazu gibt das Streitpatent eine nutzbare Backfläche pro Wagenofen von 10 bis 12 m<sup>2</sup> als üblich im Stand der Technik an (vgl. Streitpatent, S. 2/11 Abs. [0007]).

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Backofensystem gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag mit den Merkmalen:

- 1 Backofensystem (1), insbesondere zur gewerblichen Anwendung, aufweisend.
- 2 einen Wagenofen (10) mit einem Backraum (20) zur Aufnahme von Rollwagen (100, 110, 120).
- 3 mindestens einen Rollwagen (100, 110, 120) zur etagenartigen Aufnahme von Backblechen (130) oder Backformen, wobei die Backbleche (130) oder Backformen Backwaren (150) aufnehmen können.
- 4 einen oder mehrere beheizbare Radiatoren (200), die im Wesentlichen horizontal in den Backraum (20) hineinragen.
- 5 der Backraum (20) und die Radiatoren (200) so bereitgestellt werden, dass der Backraum (20) mehr als zwei Rollwagen (100, 110, 120) aufnehmen kann.
- 6 die Rollwagen (100, 110, 120) mittels einer Kupplung (140) aneinandergeschaltet werden können.
- 7 die Rollwagen (100, 110, 120) automatisch oder halbautomatisch in den Backraum (20) ein- und ausgefahren werden.

3. Unter dem Vorrichtungsmerkmal "automatisches oder halbautomatisches Ein- und Ausfahren" im Merkmal 7 versteht der Fachmann, ein Diplomingenieur des Maschinenbaus mit Spezialkenntnissen und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet des Bäckereiofenbaus, insbesondere des Wagenofenbaus, eine die manuelle Beförderung von Backwagen in und aus den Wagenofen ersetzende Tätigkeit, durch die der Bediener des Ofens von der körperlich anstrengenden

Tätigkeit des Einfahrens und Herausziehens der Rollwagen entlastet wird und zugleich das Verbrennungsrisiko für den Bediener sinkt (vgl. Streitpatentschrift S. 3/11 Abs. [0020]).

Der Fachmann interpretiert das Merkmal daher nicht als ein aufgrund der Kupplung der Rollwagen "automatisches" Herausziehen der hinteren Rollwagen, wenn der vordere Rollwagen manuell aus dem Wagenofen gezogen wird, da somit weder der Bediener körperlich entlastet wird noch für ihn das Verbrennungsrisiko sinkt.

4. Die Einsprechende 2 hat eine offenkundige Vorbenutzung des erfindungsgemäßen Gegenstands durch die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von zwei Backanlagen des Typs „THERMO-ROLL“ der Firma D... an die britische Firma B... im November 2001 angeführt.

Voraussetzung für die offenkundige Vorbenutzung einer technischen Lehre ist es, dass diese der Öffentlichkeit durch die Benutzungshandlung zugänglich gemacht worden ist. Dies setzt sowohl die Zugänglichkeit der Informationsquelle als auch die Zugänglichkeit der technischen Informationen voraus, die sich aus dieser Quelle gewinnen lassen (vgl. BGH GRUR 1997, 892, 894 - Leiterplattennutzen), d.h. die maßgebliche technische Lehre muss anhand der Benutzung objektiv erkennbar sein, ohne dass es für den Fachmann insoweit weiterer Erläuterungen bedarf (vgl. BGH GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; sowie Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rdn. 125; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 32 und 51). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann bereits eine einzige, ohne Geheimhaltungsvereinbarung erfolgte Lieferung eines entsprechenden Gegenstandes ausreichen, um den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung zu erfüllen (vgl. BGH GRUR 1999, 976, 977, dort unter 4a) - Anschraubscharnier; sowie Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rdn. 133).

In seiner Vernehmung hat der Zeuge D... ausgesagt, dass er am 13. November 2001 als Monteur der Firma D... GmbH in Anwesenheit eines Kollegen der Firma B... letzte Montagearbeiten und dann die Inbetriebnahme einer Anlage bei der Firma B... in E... durchgeführt habe, ohne dass er vor Durchführung seines Auftrags über etwaige Vertraulichkeitsvereinbarungen instruiert worden sei. Eine Besonderheit der fraglichen Anlage sei dabei insbesondere das Ofenformat gewesen, das zur Aufnahme von jeweils drei Backwagen ausgelegt gewesen wäre. Nach der Inbetriebnahme habe er dann noch die Einweisung in die Anlage vorgenommen, insbesondere unter Berücksichtigung der Besonderheiten hinsichtlich der Kopplung der drei Backwagen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass die fraglichen Vorgänge bereits über 14 Jahre zurückliegen, hat der Zeuge erklärt, er habe damals die Gelegenheit genutzt, am Abend des fraglichen Tages ein Nachwuchs-Fußball-Länderspiel zwischen England und den Niederlanden im Stadion von D... zu besuchen. Dort habe er für seinen Sohn ein Trikot gekauft, weshalb er sich an das Spiel gut erinnern könne. Zur Vorbereitung seiner Aussage habe er dann im Internet recherchiert und so ermitteln können, dass dieses Spiel am 13. November 2001 stattgefunden habe. Ergänzend hat der Zeuge im Verlauf seiner Aussage Kopien von Bestellung, Lieferscheinen, Schreiben der Firmen P... GmbH und D... GmbH, Auftragsbestätigung und Maßzeichnungen sowie Fotografien des Backwagensystems "D... - " vorgelegt, die als Anlagen zum Protokoll genommen wurden (vgl. Anlagen Z1 bis Z6).

Der Zeuge Z... hat in seiner Vernehmung ausgesagt, dass er als Projektleiter der Firma D... GmbH mit der Abwicklung des betreffenden Vertrags beauftragt gewesen sei, bei dem es um die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von mehreren Backöfen des Typs "THERMO-ROLL" mit jeweils drei Backwagen an die Firma B... in E... gehandelt habe, der über die Firma B..., der eigentlichen Auftraggeberin, abgewickelt worden sei. Aus dem fraglichen Vertrag vom 31. Juli 2001 ergebe sich für ihn, dass die Backanlage

im Bereich Oktober, November 2001 ausgeliefert worden sei. Hinsichtlich etwaiger Verzögerungen ließe sich den Akten nichts entnehmen. Für die Abwicklung des Auftrages seien zu keinem Zeitpunkt Geheimhaltungspflichten vereinbart worden. Während seiner Tätigkeit für die Firma D... GmbH habe es in der gesamten Zeit überhaupt nur einen einzigen Fall einer Vertraulichkeitsvereinbarung gegeben, und dabei habe es sich nicht um den hier maßgeblichen Auftrag gehandelt. Auch in den Akten finde sich keine Geheimhaltungsvereinbarung, was aber der Fall sein müsse, wenn sie für diesen vereinbart worden wäre.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Gegenstand der von der Einsprechenden behaupteten Vorbenutzung, wie er durch die Fotos gemäß Anlage M4 zum Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden 2 vom 28. August 2008 und die Aufstellungszeichnung gemäß Anlage M5 zum Beschwerdeschriftsatz der Einsprechenden 2 vom 30. März 2015 dokumentiert ist und durch die Aussagen der Zeugen D... und Z... geschildert wurde, seit dem 13. November 2001 und damit bereits mehrere Monate vor dem Anmeldetag des Streitpatents bei der Firma B... betriebsfertig installiert war. Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme ergeben, dass die Lieferung der fraglichen Backanlagen vom Typ „THEMO ROLL“ ohne jegliche Geheimhaltungsvereinbarungen erfolgt ist. Insoweit sind insbesondere die glaubwürdigen und unzweideutigen Aussagen der beiden Zeugen zu berücksichtigen. Auch aus den sonst ersichtlichen Umständen zu der fraglichen Bestellung bzw. Lieferung ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte für ein gegenseitiges Interesse der Vertragsparteien an einer Geheimhaltung bzw. für eine implizite Verschwiegenheitspflicht der an der Vertragsabwicklung beteiligten Mitarbeiter. Soweit die Patentinhaberin in diesem Zusammenhang vorgetragen hat, Mitarbeiter von Anlageherstellern und Montagefirmen seien generell bereits aus arbeitsrechtlichen Aspekten zur Verschwiegenheit verpflichtet, hat dies weder die Zeugeneinvernahme bestätigt noch hat die Patentinhaberin sonstige Belege für ihre Behauptung vorgelegt.

Bei dieser Sachlage ist die Kenntnis von der Erfindung mit der Lieferung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden, dass beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (vgl. BGH GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem). So ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass der Gegenstand der Vorbenutzung außer Mitarbeitern der drei an dem Auftrag bzw. der Lieferung beteiligten Vertragsparteien D... GmbH, B... und B... of D... weiteren fachkundigen Dritten, wie bspw. Mitarbeitern von Wartungsfirmen, zugänglich gewesen ist. Auch die Patentinhaberin hat keine konkreten Anhaltspunkte benannt, die für einen gegenteiligen Geschehensablauf sprechen könnten. Soweit sie den Zeitpunkt bzw. die Offenkundigkeit der Benutzungshandlungen ganz allgemein in Frage gestellt hat, ist sie die erforderlichen Belege für ihre Behauptung schuldig geblieben.

5. Die demnach offenkundig vorbenutzten und damit zum Stand der Technik zählenden Backanlagen weisen die Merkmale 1 bis 6 des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf. So zeigen die Fotoaufnahmen der offenkundigen Vorbenutzung bei der Fa. B... of D... gemäß Anlage M4 ein Backofensystem der Fa. D... vom Typ "THERMO-ROLL" mit der Bezeichnung RETO - SX08 Nr. 100154 aus dem Jahr 2001 (vgl. Anlage M4 Abb. 1, 2a und 2b i. V. m. S. 2/8 Z. 4; vgl. Anlage M5 rechts unten). Bei dem Backofensystem "THERMO-ROLL" für die Fa. B... of D... handelt es sich um einen Thermoöl-Radiatorenofen mit mehreren in den Backraum hineinragenden Radiatoren (vgl. Anlage M4 Abb. 5 bis 7 und 14; vgl. Anlage Z1 Tab. Z. 104, 107; vgl. Anlage Z7 S. 2 Tab. Z. 15), wobei der Backraum zur Aufnahme von drei aneinander gekuppelten Rollwagen bestimmt ist (vgl. Anlage M4 Abb. 6, 7, 12 und 13, vgl. Anlage M5, M6 und Z1 Tab. Z. 103). Somit ist lediglich das Merkmal 7 betreffend das automatische oder halbautomatische Ein- und Ausfahren der Rollwagen in den Backraum der offenkundigen Vorbenutzung gemäß Anlage M4 nicht explizit zu entnehmen. Der Fachmann zieht eine Automatisierung zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe schon wegen der Verbesserung der Sicherheit für das Bedienpersonal in



Betracht. Denn bei Vorrichtungen, die mit hohen oder tiefen Temperaturen arbeiten, liegt die Automatisierung der Beschickung immer im Blickfeld des Fachmanns (vgl. D4 Patentanspruch 1, Fig. 1, Sp. 1 Z. 3 bis 15 und Sp. 3 Z. 22 bis 26; vgl. D5 Patentanspruch 1 und Fig. 2). Damit gehört die Automatisierung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs. Es besteht somit Veranlassung zu ihrer Heranziehung, zumal sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2014, 647 Ls. - Farbversorgungssystem). Somit beruht das Backofensystem gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung, dokumentiert durch Anlagen M4 bis M6 und Z1 bis Z7, in Zusammenschau mit dem allgemeinen Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Argumentation, dass mit dem patentgemäßen Backofen eine Vergrößerung der Backfläche über die im Stand der Technik bekannte Backfläche hinaus erreicht werde, welche vom Backofensystem gemäß der geltend gemachten Vorbenutzung aufgrund der Probleme bei der Handhabbarkeit der Rollwagen mit vergrößerter Backfläche nicht nahe gelegt werde, kann nicht durchgreifen, weil im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag die Backflächengröße in keinsten Form definiert ist und daher eine Vergrößerung oder Verkleinerung gegenüber dem Stand der Technik auch nicht festzustellen ist. Die Vergrößerung kann daher nur auf die beanspruchte Anzahl der Rollwagen auf mehr als 2 gemäß Merkmal 5 bezogen werden. Ein Einsatz von mehr als 2 Rollwagen war jedoch naheliegend.

Die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

6. Das streitpatentgemäße Backofensystem ist auch in den Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 mangels Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

6.1. Der Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass im Merkmal 5 die Rollwagen durch folgendes Merkmal präzisiert werden:

5.1 die jeweils zur Aufnahme von Backblechen (130) der Größe von 60 cm x 80 cm oder 60 cm x 100 cm geeignet sind

Bei den nunmehr beanspruchten Backblechgrößen handelt es sich um für die Beschickung von Wagenöfen übliche Euro-Bleche, die aufgrund ihrer Normierung die im Patentanspruch 1 angegebenen Größen aufweisen (vgl. M1 mi. Sp. le. Abs.; M3 le. S. Tab. Spalte "Blechgrößen"). Diese Euro-Bleche bei der Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe zu berücksichtigen, lag nicht nur aus Gründen der Verfügbarkeit sondern auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nahe. Denn zum einen sind diese problemlos verfügbar und müssen nicht als Sonderanfertigung gefertigt werden. Zum anderen sind sie wegen der guten Verfügbarkeit und der Vermeidung von Sonderanfertigung auch günstiger in der Beschaffung und damit wirtschaftlicher. Der Fachmann hatte somit eine mit einer hinreichenden Erfolgserwartung versehene Veranlassung, diese Euro-Bleche mit den beanspruchten Abmaßen zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 2013 - X ZR 141/10, juris Rn. 30). Das Merkmal 5.1 kann somit nicht das Beruhen des Streitgegenstands auf erfinderischer Tätigkeit begründen.

6.2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ebenso wie Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 vom Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lediglich durch den Ersatz der Formulierung "ein- und ausgefahren" durch die Formulierung "ein- oder

ausgefahren" im Merkmal 7. Da aber der Fachmann auch bei der Formulierung "ein- und ausgefahren" im Hauptantrag und Hilfsantrag 1 ein Ein- oder Ausfahren der Rollwagen versteht, weil ein gleichzeitiges Ein- und Ausfahren weder zweckmäßig noch technisch möglich ist und in der Beschreibung der Streitpatentschrift auch *expressis verbis* die Formulierung mit "oder" offenbart ist (vgl. Streitpatent S. 3/11 Abs. [0020]), wird durch die Formulierung in den Hilfsanträgen 2 und 3 dem Streitgegenstand gemäß Haupt- bzw. Hilfsantrag 1 sachlich nichts hinzugefügt. Es gelten daher für die jeweiligen Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 dieselben Argumentationen, so dass auch der Streitgegenstand in den Fassungen gemäß Hilfsantrag 2 und 3 aus der offenkundigen Vorbenutzung in Kombination mit dem Fachwissen nahe gelegt ist.

6.3. Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 wurde der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 im Merkmal 7 zusätzlich durch folgendes Merkmal ergänzt:

7.1 wodurch der Bediener des Ofens von der körperlich anstrengenden Tätigkeit des Einbringens und Herausholens der Rollwagen entlastet wird.

Das Merkmal 7.1 präzisiert lediglich das im Merkmal 7 beanspruchte Vorrichtungsmerkmal "automatisches oder halbautomatisches Ein- oder Ausfahren der Rollwagen" in Form einer Zweckangabe. Gemäß der Beschreibung in der Streitpatentschrift wird durch das automatische oder halbautomatische Ein- oder Ausfahren der Rollwagen in den Backraum eine Entlastung des Bedieners des Ofens von der körperlich anstrengenden Tätigkeit des Einbringens und Herausziehens der Rollwagen bewirkt (vgl. Streitpatentschrift S. 3/11 Abs. [0020]). Da somit Merkmal 7.1 nur die Zuschreibung einer Wirkung, die durch das Merkmal 7 eintreten soll, jedoch keine zusätzlichen Anforderungen an die räumlich-körperliche oder funktionale Ausgestaltung des automatischen oder halbautomatischen Ein- oder Ausfahrens der Rollwagen enthält (vgl. BGH GRUR 2010,

916, 918 Rn. [14] - Klammernahtgerät), beinhaltet auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 wie der nach Hilfsantrag 3 keinen anderen Gegenstand als Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, so dass Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 aus denselben Gründen nahe gelegt und damit nicht patentfähig ist.

#### 6.4. Hilfsantrag 5

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 dadurch, dass nunmehr im Merkmal 5.1 nur noch Backbleche der Größe von 60 cm x 100 cm angegeben sind. Dabei handelt es sich aber weiterhin um normierte Euro-Backbleche (vgl. M3 Ie. S. Tab. Spalte "Blechgrößen"), so dass auch für den Streitgegenstand in dieser Fassung dieselben Argumente gelten wie für die Gegenstände der Patentansprüche 1 der vorhergehenden Anträge.

Der Einwand der Patentinhaberin, dass mit dem konkretisierten Merkmal 5.1 gemäß Hilfsantrag 5 die Obergrenze der Backkapazität von 12 m<sup>2</sup> für Wagenöfen aus dem Stand der Technik (vgl. Streitpatent S. 2/11 Abs. [0007]), die im Übrigen auch für den geltend gemachten vorbenutzten Wagenofen Birds of Derby gelte, überwunden werde, kann auch im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag 5 nicht überzeugen. Denn die Backkapazität ist weder beansprucht noch ergibt sich diese zwangsläufig aus der Backblechgröße, da auch Rollwagen mit einer anderen Etagenanzahl als die im Abs. [0007] der Streitpatentschrift angegebenen 10 Etagen verwendet werden, wie sich beispielsweise aus den Angaben der zu Backfläche, Blechgrößen und Backplattenzahl in der Wagenöfen-Übersicht der M3 ergibt (vgl. M3 S. 18 Tab.).

6.5. Die jeweils nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 teilen das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungs-

verfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

Die Patentinhaberin hat keine Gründe geltend gemacht, dass die Merkmale der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hilfsantrag 5 das Beruhen des Streitgegenstands auf erfinderischer Tätigkeit begründen könnten. Auch nach Ansicht des Senats werden darin lediglich einfache und fachübliche bauliche Maßnahmen vorgeschlagen, die zudem großteils im Stand der Technik vorbeschrieben sind (vgl. Anlage M4 Abb. 8 und Abb. 14 sowie M1 li. Sp. Abs. 3 und re. Sp. vorle. Abs.). Die Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hilfsantrag 5 teilen daher das Schicksal des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5.

### III.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine der Voraussetzungen des § 100 Abs. 2, Nr. 1 und 2 PatG vorlag. Die von der Patentinhaberin mit ihrer Anregung verbundene Frage zur Beweis- und Darlegungslast hinsichtlich der Feststellung des Zeitpunkts einer erfolgten offenkundigen Vorbenutzung zeigt keine klärungsbedürftigen Aspekte auf. Diese Beweis- und Darlegungslast richtet sich nach den allgemeinen, zivilprozessualen Verfahrensregeln (vgl. Musielak/Voit, ZPO 12. Aufl., § 286, Rdn. 32 f.; MüKoZPO/Prütting, 4. Aufl., § 286, Rdn. 110 ff.) und ist auch für das Patentrecht bzw. hier für den Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung bereits explizit beantwortet worden (vgl. BGH GRUR 1962, 518, 521 - Blitzlichtgerät; vgl. hierzu im Übrigen auch Busse/Keukenschrijver, PatG 7. Aufl., § 3 Rdn. 194; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 31, jeweils m. w. N.). Danach obliegt die Beweis- und Darlegungslast hinsichtlich der Feststellung des Zeitpunkts einer erfolgten offenkundigen Vorbenutzung stets dem Gegner des Schutzrechtsinhabers, der sich auf den betreffenden Zeitpunkt beruft, hier also der Einsprechenden 2. Diese hat mit

den von ihr ins Verfahren eingebrachten Beweismitteln den von ihr behaupteten Zeitpunkt zur vollen Überzeugung des Gerichts nachgewiesen. Nachdem die Einsprechende 2 den Beweis für ihre von der Schutzrechtsinhaberin bestrittenen Behauptungen erbracht hat, entspricht es ebenfalls allgemein bekannten zivilprozessualen Grundsätzen (vgl. für das Patentrecht etwa Schulte, PatG, 9. Aufl., Einl., Rdn. 143, m. w. N.), dass es dann die Obliegenheit der Beweisgegnerin ist - hier also der Patentinhaberin - diese Überzeugung wieder zu beseitigen, indem beim Gericht Zweifel an der Richtigkeit der Beweisbehauptung geweckt werden. Ein solcher Gegenbeweis wurde vorliegend jedoch nicht geführt. Vielmehr wurde die geltend gemachten Benutzungshandlungen und deren Offenkundigkeit lediglich in Frage gestellt, ohne hierfür konkrete und belastbare Nachweise zu erbringen, was angesichts der detaillierten Beweisführung der Einsprechenden 2 nicht ausreichend ist.

#### IV.

##### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Münzberg

Jäger

Me