



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 9/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 28. Oktober 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, dem Richter Schell und der Richterinnen Dr. Wagner und Dr. Philipps

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2017 aufgehoben und das Patent mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware“

mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Ansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag vom 26. Juli 2021 sowie Beschreibung Seiten 3 bis 5, 7, 9 und 11 gemäß Schriftsatz vom 26. Juli 2021 und Beschreibung Seiten 2, 6, 8, 10, 12 und 13 sowie Zeichnungen (Fig. 1 bis 22) gemäß Patentschrift.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 1. Februar 2017 hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2013 226 779 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware"

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen gemäß Hauptantrag die erteilten Patentansprüche 1 bis 13 zugrunde. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 5 bis 7 und 10 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers (6) als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware (16), umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer Schokoladenportion (1) auf einer Trägervorrichtung (2),
- Formen der Schokoladenportion (1) zu dem, eine äußere Kontur der Füllschicht bildenden Schokoladenformkörper (6) mittels eines ersten Formwerkzeugs (3) und eines zweiten Formwerkzeugs (4), wobei
- durch das erste Formwerkzeug (3) eine Form eines Umfangs des Schokoladenformkörpers (6) definiert wird, und
- durch das zweite Formwerkzeug (4) eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers (6) definiert wird, wobei ein Innenraum der Kavität in mindestens einem folgenden Arbeitsschritt gefüllt wird.

5. Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware (16), umfassend die Schritte:

- Herstellung eines Schokoladenformkörpers (6) gemäß dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils (9) und eines zweiten Gebäckteils (10),
- Lagegenaue Positionierung des Schokoladenformkörpers (6), auf dem ersten Gebäckteil (9),
- Einbringung einer Füllmasse (11, 12, 13) in die Kavität des Schokoladenformkörpers (6),
- Lagegenaue Positionierung des zweiten Gebäckteils (10) auf dem gefüllten Schokoladenformkörper (6), wobei
- eine Verbindung zwischen Schokoladenformkörper (6) und erstem Gebäckteil (9) und/oder zweitem Gebäckteil (10) durch Kristallisation der Füllmasse (11, 12, 13) erfolgt.

6. Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware (16), umfassend die Schritte:

- Herstellung eines Schokoladenformkörpers (6) gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
- Einbringung einer Füllmasse (11, 12, 13) in die Kavität des Schokoladenformkörpers (6),
- Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils (9) und eines zweiten Gebäckteils (10),
- Positionierung des ersten Gebäckteils (9) über der Kavität des gefüllten Schokoladenformkörpers (6), wobei eine Verbindung des ersten Gebäckteils (9) mit dem Schokoladenformkörper (6) durch Kristallisation der in die Kavität eingebrachten Füllmasse (11, 12, 13) erfolgt, und
- Positionierung des zweiten Gebäckteils (10) auf einer der Kavität gegenüberliegenden Seite des gefüllten Schokoladenformkörpers (6), wobei eine Verbindung des zweiten Gebäckteils (10) mit dem Schokoladenformkörper (6) durch Kristallisation einer zwischen Schokoladenformkörper (6) und zweitem Gebäckteil (10) eingebrachten Fügemasse erfolgt.

7. Schokoladenformkörper, **dadurch gekennzeichnet**, dass dieser mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 hergestellt ist und mit zumindest einem festen und/oder zumindest einem halbfesten und/oder zumindest einem flüssigen Bestandteil gefüllt ist.

10. Dauerbackware (16), umfassend einen Schokoladenformkörper (6) nach einem der Ansprüche 7 bis 9.

Die Aufrechterhaltung des Patents ist im Wesentlichen damit begründet worden, dass das Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware gemäß Patentanspruch 5 ausführbar sei. Denn der Fachmann werde das Gebäckteil entsprechend vorbehandeln, um eine feste Verbindung zwischen Schokoladenkörper und Gebäckteil zu gewährleisten. Zudem sei das Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenkörpers als Füllschicht für eine kombinierte

Dauerbackware gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 neu gegenüber dem Stand der Technik

- D1 EP 1 356 739 A1,
- D2 DE 197 32 036 A1,
- D3 DE 197 41 717 C1,
- D4 EP 1 714 559 B1,
- D5 "Chocolate-caramel shortbread sandwiches", 22.1.2009, www.chezpim.com
und
- D6 US 2 060 490 A.

Keine der Druckschriften D1, D2 und D4 beschreibe eine Herstellung eines Schokoladenformkörpers, welcher als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware eingesetzt werde. Auch eine Verbindung des Schokoladenformkörpers mit einer Dauerbackware werde in den Dokumenten nicht beschrieben. Darüber hinaus beruhe das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgehend von der D1 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus der D1 sei zwar ein Verfahren zur Herstellung von Schokoladenformkörpern bekannt, bei dem eine Schokoladenportion auf einer Trägervorrichtung bereitgestellt werde, die zu einem Schokoladenformkörper mit einer Kavität mittels zweier Formwerkzeuge geformt werde, die in mindestens einem weiteren Arbeitsschritt gefüllt werde. Allerdings sei der Fachmann durch die Druckschrift nicht veranlasst gewesen, den Schokoladenformkörper als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware in Betracht zu ziehen, da es sich bei den Schokoladenprodukten gemäß D1 um pralinenartige Produkte handele, die unmittelbar für den Verzehr gedacht seien. Gleiches gelte für die D4, die auch keine Herstellung eines Schokoladenformkörper-Zwischenproduktes für die Herstellung einer kombinierten Dauerbackware lehre. Zudem weise der Schokoladenformkörper gemäß D4 keine Kavität auf. Die übrigen Dokumente lägen ferner, weil sie keinen mittels zweier Formwerkzeuge industriell vorgefertigten Schokoladenformkörper beträfen, der zu einer kombinierten Dauerbackware als Füllschicht weiterverarbeitet werde. Demzufolge könnten sie

dem Fachmann keinen Hinweis in Richtung des patentgemäßen Verfahrens liefern. Damit beruhe das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit und mit ihm auch die auf vorteilhafte Ausgestaltungen gerichteten abhängigen und unabhängigen Ansprüche 2 bis 13.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, die sie dahingehend begründet, dass es dem beanspruchten Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 5 an der erforderlichen Ausführbarkeit sowie an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit fehle. Zur Stütze ihrer Argumentation verweist sie auf D1 und D2 sowie die weiteren Dokumente

D7 DE 197 41 717 C1 (= D3),

D8 DE 197 41 718 C1 und

Anlage 1 "Eszet", Wikipedia, 21.12.2017, 3 Seiten.

Die Einsprechende macht geltend, dass es dem Streitpatent für eine vollständige Offenbarung an einer Erklärung mangle, wie eine Verbindung durch Kristallisation der Füllmasse zwischen einem Schokoladenformkörper und dem ersten Gebäckteil einerseits und ferner auch zwischen dem Schokoladenformkörper und dem zweiten Gebäckteil andererseits möglich sei, wenn der Schokoladenformkörper eine wannenförmige ausgestaltete Kavität aufweise.

Des Weiteren erwiesen sich sowohl die D1 als auch die D2 als neuheitsschädlich für das streitpatentgemäße Verfahren gemäß Patentanspruch 1. Die Druckschrift D1 beschreibe eine zweiteilige Pressform für die Herstellung von Schokoladenerzeugnissen auf einem Bandförderer. Mit diesem Verfahren könnten bspw. pralinenartige Produkte hergestellt werden, jedoch sei das Verfahren nicht auf solche Produkte beschränkt. Die Verwendungsangabe „als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware“ in Patentanspruch 1 müsse bei der Neuheitsprüfung unberücksichtigt bleiben, weil dieser das beanspruchte Verfahren nicht beschränke. Im Übrigen lasse die Verwendungsangabe völlig offen, wie der nach dem Verfahren

herzustellende Schokoladenformkörper konstruktiv gestaltet sei. Die D2 betreffe ein Verfahren zum Herstellen von Verzehrsgütern mit einer äußeren Schokoladenschale, welche durch einen in eine Form eintauchenden temperierten Stempel fließgepresst hergestellt würden. Diese Schokoladenschale sei gleichfalls als Füllschicht für ein Dauergebäck geeignet. Demzufolge seien sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in D1 bzw. D2 beschrieben.

Ferner habe es nahegelegen, den bspw. aus der D1 bekannten Schokoladenformkörper zwischen zwei Gebäckteile zu legen. Auf dem vorliegenden Fachgebiet sei es bekannt und fachüblich gewesen, vorgefertigte Schokoladenwaren auf einer Brotscheibe oder zwischen zwei Brotscheiben als Belag zu verwenden. Als Beleg hierfür nennt die Beschwerdeführerin die „Eszet-Schnitte“ von Staengel & Ziller gemäß Anlage 1. Darüber hinaus würden auch die Dokumente D7 und D8 aus dem Jahre 1997 belegen, dass vorgefertigte Schokoladentafeln zwischen zwei Gebäckteilen einer Dauerbackware bekannt gewesen seien. Sowohl in D7 als auch in D8 werde die Erzeugung eines Schokoladenformkörpers als Zwischenprodukt beschrieben, der nach seiner Herstellung zwischen zwei Gebäckteile einer Dauerbackware gelegt werde. Im Ergebnis fehle es dem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat der Senat die Parteien mit einer Zwischenverfügung vom 15. April 2020 auf seine vorläufige Rechtsansicht hingewiesen. Daraufhin hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 1. Juli 2021 mitgeteilt, dass sie an der für den 22. Oktober 2021 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und den Übergang ins schriftliche Verfahren angeregt. Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 ebenfalls um

eine schriftliche Entscheidung gebeten. Der Senat hat daraufhin mit Terminsnachricht vom 30. Juli 2021 den Verhandlungstermin aufgehoben und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren angekündigt.

Die Patentinhaberin beantragt zuletzt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und das Patent im Umfang des Hauptantrags vom 26. Juli 2021 aufrechtzuerhalten.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 bis 6 und 9 des Hauptantrags vom 26. Juli 2021 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers (6) als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware (16), umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer Schokoladenportion (1) auf einer Trägervorrichtung (2),
- Formen der Schokoladenportion (1) zu dem, eine äußere Kontur der Füllschicht bildenden Schokoladenformkörper (6) mittels eines ersten Formwerkzeugs (3) und eines zweiten Formwerkzeugs (4), wobei
- durch das erste Formwerkzeug (3) eine Form eines Umfangs des Schokoladenformkörpers (6) definiert wird, und
- durch das zweite Formwerkzeug (4) eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers (6) definiert wird, wobei die Kavität als Rahmen ausgebildet ist,

wobei ein Innenraum der Kavität in mindestens einem folgenden Arbeitsschritt gefüllt wird.

4. Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware **(16)**, umfassend die Schritte:

- Herstellung eines Schokoladenformkörpers **(6)** gemäß dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils **(9)** und eines zweiten Gebäckteils **(10)**,
- Lagegenaue Positionierung des Schokoladenformkörpers **(6)** auf dem ersten Gebäckteil **(9)**,
- Einbringung einer Füllmasse **(11, 12, 13)** in die Kavität des Schokoladenformkörpers **(6)**,
- Lagegenaue Positionierung des zweiten Gebäckteils **(10)** auf dem gefüllten Schokoladenformkörper **(6)**, wobei
- eine Verbindung zwischen Schokoladenformkörper **(6)** und erstem Gebäckteil **(9)** und/oder zweitem Gebäckteil **(10)** durch Kristallisation der Füllmasse **(11, 12, 13)** erfolgt.

5. Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware (16), umfassend die Schritte:

- Herstellung eines Schokoladenformkörpers (6) gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
- Einbringung einer Füllmasse (11, 12, 13) in die Kavität des Schokoladenformkörpers (6),
- Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils (9) und eines zweiten Gebäckteils (10),
- Positionierung des ersten Gebäckteils (9) über der Kavität des gefüllten Schokoladenformkörpers (6), wobei eine Verbindung des ersten Gebäckteils (9) mit dem Schokoladenformkörper (6) durch Kristallisation der in die Kavität eingebrachten Füllmasse (11, 12, 13) erfolgt, und
- Positionierung des zweiten Gebäckteils (10) auf einer der Kavität gegenüberliegenden Seite des gefüllten Schokoladenformkörpers (6), wobei eine Verbindung des zweiten Gebäckteils (10) mit dem Schokoladenformkörper (6) durch Kristallisation einer zwischen Schokoladenformkörper (6) und zweitem Gebäckteil (10) eingebrachten Fügemasse erfolgt.

6. Schokoladenformkörper, **dadurch gekennzeichnet**, dass dieser mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 hergestellt ist und mit zumindest einem festen und/oder zumindest einem halbfesten und/ oder zumindest einem flüssigen Bestandteil gefüllt ist.

9. Dauerbackware (16), umfassend einen Schokoladenformkörper (6) nach einem der Ansprüche 6 bis 8.

Sie ist der Auffassung, dass die nunmehr beanspruchten Gegenstände für den Fachmann ausführbar beschrieben und gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu seien und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 4, das auf den erteilten Patentanspruch 5 zurückgehe, sei ausführbar. Denn es sei für den Fachmann offenkundig, dass bei einem als Rahmen ausgebildeten Schokoladenformkörper die Verbindung mit dem ersten und zweiten Gebäckteil durch die Kristallisation der in dem Rahmen enthaltenen Füllmasse erzielt werde.

Sowohl in der Druckschrift D1 als auch in der Druckschrift D2 werde kein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers offenbart, bei dem durch das zweite Formwerkzeug eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers definiert werde, wobei die Kavität als Rahmen ausgebildet sei. Mithin sei das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 neu.

Ausgehend von der D1 gelange der Fachmann nicht ohne erfinderische Überlegungen zu dem mit Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahren. In der D1 werde weder der Schritt des Füllens der in dem Schokoladenformkörper ausgebildeten Kavität noch die Herstellung eines Schokoladenformkörpers gelehrt, der als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware geeignet sei. Selbst bei Berücksichtigung der weiteren Dokumente D7, D8 oder Anlage 1 erhalte der Fachmann keine Anregung, einen solchen Schokoladenformkörper herzustellen und als Füllschicht für eine Dauerbackware einzusetzen. Allen letztgenannten Dokumenten sei gemein, dass sie auf das Endprodukt, einer kombinierten Dauerbackware mit einer plattenförmigen sichtbaren Füllschicht, abstellten. Es fehle jedoch jeglicher Anlass das in der D1 beschriebene Verfahren so auszugestalten, dass eine plattenförmig erscheinende Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware erhalten werde. Bei objektiver Würdigung der D1 führe diese vielmehr vom streitpatentgemäßen Verfahren nach Patentanspruch 1 weg, da sie sich auf die Herstellung von pralinenartigen Produkten fokussiere.

Wegen der weiteren Einzelheiten insbesondere dem Wortlaut der abhängigen Patentansprüche 2, 3, 7, 8 und 10 bis 12 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig (PatG § 73) und führt zu dem im Tenor genannten Ergebnis.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers, ein Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware, einen Schokoladenformkörper und eine Dauerbackware umfassend einen derartigen Schokoladenformkörper (vgl. Streitpatentschrift (=SP), [0001]).

Einleitend führt das Streitpatent aus, dass es kombinierte Produkte aus Dauerbackware mit unterschiedlichen Füllkomponenten in großer Vielfalt gebe. So seien Sandwichprodukte aus überwiegend runden Dauerbackwaren, insbesondere Keksen und Waffeln, und belüfteten fetthaltigen Füllungen bekannt. Weiterhin gebe es gefüllte Produkte aus zwei oder mehreren Waffelschichten, die mit fließfähigen, wasserfreien Fettfüllungen durch Verbindung mehrerer Waffelplatten und nachfolgendes Schneiden, Stanzen oder Fräsen der gefüllten Waffelblöcke in die für den Verzehr gewünschte Stückgröße hergestellt würden. Andere gefüllte Feingebäcke (Mürbeteiggebäcke, Baisergebäcke, Biskuitmassengebäcke etc.) seien aus den Bereichen der feinen Konditorei, der Patisserie und der industriellen Feingebäckherstellung bekannt. Einerseits würden Marmeladen und Konfitüren als Füllschicht zum Verbinden von zwei Gebäckstücken benutzt, andererseits kämen fetthaltige, belüftete Füllungen zu Einsatz, die durch intensives Mischen (Schlagen) der Massen hergestellt würden. Eine dritte Möglichkeit bestehe in dem Auftragen von dünnen Schichten fließfähiger Süßwarenmassen wie z. B. Nougat, Fettglasuren oder Schokoladen (vgl. SP [0002]).

Der Stand der Technik kenne somit mehrschichtige Dauerbackwaren, die aus zwei überwiegend flach ausgebildeten Gebäckstücken und einer tafelförmigen

Zwischenlage bestünden. Allerdings liefere der Stand der Technik keinerlei Ansätze, wie die Zwischenlage aus Schokolade präzise ausgeformt als tafelförmige Schokolade deutlich wahrnehmbar und fest mit den Gebäckstücken verbunden werden könne (vgl. SP [0008]).

2. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zugrunde, ein Produkt und ein Verfahren bereitzustellen, das bei einfacher und kostengünstiger Ausführbarkeit eine sichere und zuverlässige Herstellung eines Sandwichproduktes als kombinierte Dauerbackware mit einem plattenförmig erscheinenden und befüllbaren Schokoladenformkörper als Füllkomponente ermöglicht (vgl. SP [0009] i.V.m. [0011], [0013]).

3. Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers gemäß Patentanspruch 1, ein Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware gemäß den unabhängigen Patentansprüchen 4 und 5, einen Schokoladenformkörper gemäß Patentanspruch 6 und einer Dauerbackware gemäß Patentanspruch 9, die jeweils folgende Merkmale aufweisen:

Patentanspruch 1

M1.1 Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware, umfassend die Schritte:

M1.2 Bereitstellen einer Schokoladenportion auf einer Trägervorrichtung,

M1.3 Formen der Schokoladenportion zu dem, eine äußere Kontur der Füllschicht bildenden Schokoladenformkörper mittels eines ersten Formwerkzeugs und eines zweiten Formwerkzeugs, wobei

M1.4a durch das erste Formwerkzeug eine Form eines Umfangs des Schokoladenformkörpers definiert wird, und

M1.4b durch das zweite Formwerkzeug eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers definiert wird, wobei die Kavität als Rahmen ausgebildet ist,

M1.5 wobei ein Innenraum der Kavität in mindestens einem folgenden Arbeitsschritt gefüllt wird.

Patentanspruch 4

- M4.1 Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware, umfassend die Schritte:
- M4.2 Herstellung eines Schokoladenformkörpers gemäß dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- M4.3 Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils und eines zweiten Gebäckteils,
- M4.4 lagegenaue Positionierung des Schokoladenformkörpers auf dem ersten Gebäckteil,
- M4.5 Einbringung einer Füllmasse in die Kavität des Schokoladenformkörpers,
- M4.6 lagegenaue Positionierung des zweiten Gebäckteils auf dem gefüllten Schokoladenformkörper, wobei
- M4.7 eine Verbindung zwischen Schokoladenformkörper und erstem Gebäckteil und/oder zweitem Gebäckteil durch Kristallisation der Füllmasse erfolgt.

Patentanspruch 5

- M5.1 Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware, umfassend die Schritte:
- M5.2 Herstellung eines Schokoladenformkörpers gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
- M5.3 Einbringung einer Füllmasse in die Kavität des Schokoladenformkörpers,
- M5.4 Bereitstellung zumindest eines ersten Gebäckteils und eines zweiten Gebäckteils,
- M5.5 Positionierung des ersten Gebäckteils über der Kavität des gefüllten Schokoladenformkörpers, wobei eine Verbindung des ersten Gebäckteils mit dem Schokoladenformkörper durch Kristallisation der in die Kavität eingebrachten Füllmasse erfolgt, und

M5.6 Positionierung des zweiten Gebäckteils auf einer der Kavität gegenüberliegenden Seite des gefüllten Schokoladenformkörpers, wobei eine Verbindung des zweiten Gebäckteils mit dem Schokoladenformkörper durch Kristallisation einer zwischen Schokoladenformkörper und zweitem Gebäckteil eingebrachten Fügemasse erfolgt.

Patentanspruch 6

M6.1 Schokoladenformkörper, der mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 hergestellt ist und

M6.2 der mit zumindest einem festen und/oder zumindest einem halbfesten und/oder flüssigen Bestandteil gefüllt ist.

Patentanspruch 9

M9.1 Dauerbackware, umfassend

M9.2 einen Schokoladenkörper nach einem der Ansprüche 6 bis 8.

4. Mit der Lösung einer solchen Aufgabe ist ein Lebensmitteltechnologe mit einschlägiger Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Herstellung von Süßwaren betraut.

5. Die Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag sind zulässig.

Die geltende Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag ist sowohl in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als auch in der Streitpatentschrift offenbart. Der Patentanspruch 1 basiert auf den erteilten bzw. ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 und 4. Die Patentansprüche 2 bis 12 entsprechen den erteilten bzw. ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2, 3 und 5 bis 13.

6. Einige Merkmale bedürfen einer Erläuterung:

a) Die Angabe „**als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware**“ in Patentanspruch 1 betrifft den Einsatzzweck des hergestellten

Schokoladenformkörpers. Der Verwendungszweck definiert regelmäßig den produzierten Gegenstand dahingehend, dass dieser im Rahmen seiner Ausbildung entsprechend den seine räumlich-körperliche Beschaffenheit betreffenden merkmalsmäßigen Vorgaben für die Verwendung zu dem genannten Zweck geeignet sein muss (vgl. BGH GRUR 2009, 837 Rn. 15 – Bauschalungsstütze; vgl. auch: Schulte/Rinken PatG 10. Aufl. § 14, Rn. 104 i.V.m. 111 und 112). Vorliegend bedeutet dies, dass die Formwerkzeuge so beschaffen sein müssen, dass sie einen Schokoladenformkörper mit einer Dimension erzeugen, welcher sich für die Weiterverarbeitung zu einem sandwichartigen Dauergebäck eignet. Dabei muss es sich nicht um die finale Schokoladenformkörpergeometrie handeln, die zum Verzehr bestimmt ist, da gemäß dem Streitpatent die Füllschicht noch geschnitten werden kann (vgl. SP [0024]). Die Dimension des Schokoladenformkörpers wird im Streitpatent nur in Bezug auf dessen Höhe festgelegt, die mindestens 1,5 mm und maximal 15 mm beträgt (vgl. SP [0037]). Breite und Länge des Schokoladenformkörpers sind hingegen in Abhängigkeit von der Weiterverarbeitung bzw. der gewünschten Form des Verzehrerguts frei wählbar (vgl. SP [0077], [0102], Fig. 9 bis 16). Somit beinhaltet die Zweckangabe „*als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware*“ in Patentanspruch 1, entgegen der Auffassung der Einsprechenden, eine unmittelbare Umschreibung der räumlich-körperlichen Merkmale der in dem beanspruchten Verfahren verwendeten Vorrichtung und der durch das Verfahren erhältlichen Schokoladenformkörper.

b) Gemäß der Merkmalsgruppe M1.4 wird durch das zweite Formwerkzeug eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers definiert, wobei die Kavität als Rahmen ausgebildet ist. Durch dieses Merkmal wird die Geometrie des Schokoladenformkörpers als Rahmen festgelegt, wobei dieser in verschiedenen geometrischen Formen vorliegen kann, der jedoch keinen Boden aufweist (vgl. SP [0011], [0013], [0020] letzter Satz, Fig. 9, 10, 13, 14).

c) Der in den Patentansprüchen 4 und 5 verwendete Begriff „**Füllmasse**“, welcher gleichbedeutend mit dem in Merkmal 5.6 genannten Begriff „Fügemasse“

ist, wird im Streitpatent dahingehend erläutert, als es sich hierbei um einen festen, halbfesten und/oder flüssigen Bestandteil in Form von Schokolade, fetthaltigen oder wasserhaltigen Füllungen oder stückigen Bestandteilen handelt (vgl. SP [0011], [0012], [0028] bis [0032]).

7. Soweit die Einsprechende alle im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Argumente aufrechterhält, ist eine mangelnde Ausführbarkeit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 4, der auf den erteilten Patentanspruch 5 zurückgeht, nicht festzustellen. Denn bei dem nunmehr beanspruchten Verfahren wird gemäß der Merkmalsgruppe M1.4 ein Schokoladenformkörper in Form eines Rahmens lagegenau zwischen die Gebäckteile fest positioniert, indem die in dem Schokoladenrahmen enthaltene Füllmasse eine feste Verbindung durch Kristallisation mit den Gebäckstücken bewirkt (vgl. SP [0022], [0096] bis [0101]).

8. Die Neuheit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 ist gegeben. In keinem der vorliegenden Dokumente wird ein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware beschrieben, bei dem entsprechend der patentgemäßen Merkmalsgruppe M1.4 durch das zweite Formwerkzeug eine Form einer Kavität des Schokoladenformkörpers definiert wird, die als Rahmen ausgebildet ist.

In der D1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines tafelförmigen Schokoladenformkörpers mit einer Kavität beschrieben (vgl. D1, Patentanspruch 1, [0006], [0068]). Die Druckschrift offenbart aber kein Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers mit einer Kavität in Form eines Rahmens gemäß der patentgemäßen Merkmalsgruppe M1.4.

Die Entgegenhaltung D2 betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Verzehrsgütern mit einer äußeren Schale (vgl. D2 Patentanspruch 1, Sp. 2 Z. 51 bis Sp. 3 Z. 8, Fig. 3), wobei die äußere Schale aus Schokolade bestehen kann (vgl. D2 Sp. 2 Z. 28 bis 32). Damit unterscheidet sich das Verfahren gemäß D2 vom streitpatentgemäßen

Verfahren nach Patentanspruch 1 darin, dass mit dem Formwerkzeug kein Schokoladenformkörper hergestellt wird, dessen Kavität als Rahmen ausgebildet ist.

Die weiteren Dokumente D7, D8 und Anlage 1 sind von der Beschwerdeführerin nicht im Hinblick auf die Neuheit genannt worden. Die Dokumente D7 und D8 betreffen jeweils sandwichartige Dauerbackwaren mit einem Schokoladenformkörper als Füllung, bzw. ein Verfahren und eine Vorrichtung zu deren Herstellung. Die Schokoladenformkörper sind entweder vorgefertigt oder werden durch ein Gießverfahren erhalten (vgl. D7 Patentansprüche 1 und 12, Sp. 3 Z. 19 bis 22, Z. 56 bis 68; vgl. D8 Patentanspruch 1, Sp. 4 Z. 46 bis 53). Ein Verfahren zur Herstellung eines rahmenförmigen Schokoladenformkörpers wird aber weder in D7 noch in D8 offenbart. Die Anlage 1 offenbart ESZET-Schokoladentafeln, die nicht rahmenförmig ausgebildet sind (vgl. Anlage 1, S. 2, Abs. „Produkte“).

Somit erweist sich das patentgemäße Verfahren gemäß Patentanspruch 1 als neu gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik.

9. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 beruht zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ein möglicher Ausgangspunkt für die patentgemäße Aufgabenstellung ist das in der Druckschrift D7 angegebene Verfahren zum Herstellen einer sandwichartigen Dauerbackware (vgl. D7 Patentanspruch 1). Als Füllung für die Dauerbackware ist eine vorgefertigte, plattenförmige Füllung aus u.a. Schokolade vorgesehen (vgl. D7, Patentanspruch 1, Sp. 2 Z. 55 bis 63, Sp. 6 Z. 64 bis 67, Fig. 1). Alternativ kann der Formkörper der Füllung gemäß D7 durch ein Gießverfahren hergestellt werden, bei dem die Schokoladenfüllmasse in eine Form aus Kunststoff gegossen wird. Durch Vibration der Form bilden sich ein Schüttelrand und eine Ausnehmung bei dem so hergestellten Schokoladenformkörper. Die Ausnehmung dient als Kavität zur

Aufnahme eines Zusatzstoffs, der die Funktion hat, den Schokoladenkörper mit dem Gebäck zu verkleben (vgl. D7 Sp. 3 Z. 42 bis 47, Sp. 6 Z. 16 bis 17, Sp. 7 Z. 56 bis Sp. 8 Z. 7). Bei diesem Herstellungsverfahren wird aber keine präzise geformte Kavität erzeugt. Der Fachmann, der sich vor die streitpatentgemäße Aufgabe gestellt sieht, einen Schokoladenformkörper für ein sandwichartiges Dauergebäck bereitzustellen, der präzise geformt und befüllbar ist, wird sich daher weiter im Stand der Technik nach Verfahren zur Herstellung von solchen Schokoladenformkörpern umsehen.

Bei seiner Suche wird der Fachmann auf die D1 stoßen, die ein Verfahren zur Herstellung von präzise geformten Schokoladenformkörpern betrifft, die eine Kavität für Füllungen von unterschiedlicher Beschaffenheit aufweisen. Die Schokoladenformkörper können u.a. auch eine tafelförmige Geometrie aufweisen (vgl. D1 [0006], [0012], [0015], [0019], [0022], [0068], [0069], [0078]). Das Verfahren bietet zwar den Vorteil, dass ein Schokoladenformkörper exakt formbar ist und direkt auf einem Förderband erhältlich ist, sodass dieser nicht erst aus einer Gießform entnommen werden muss, jedoch können mit dem in D1 aufgrund der Ausbildung der Formwerkzeuge keine Schokoladenformkörper mit einer Kavität als Rahmen hergestellt werden. Somit gelangt der Fachmann bei Berücksichtigung der Lehre der D1 nicht zu einem Verfahren, das die patentgemäßen Merkmale M1.4a und M1.4b aufweist.

Auch die Berücksichtigung der weiteren vorliegenden Dokumente liefert dem Fachmann keinen Hinweis in Richtung des patentgemäßen Verfahrens gemäß Patentanspruch 1. Denn weder die D2 noch die D8 oder Anlage 1 befassen sich mit der Herstellung von präzise geformten Schokoladenformkörpern, die eine Kavität in Form eines Rahmens aufweisen (vgl. D2 Patentanspruch 1; D8 Patentansprüche 1 und 11, Sp. 2 Z. 50 bis Sp. 3 Z. 20, Fig. 2 und 3; Anlage 1 S. 2 Abs. „Produkte“).

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden stellt das Dokument D1 keinen geeigneten Ausgangspunkt zum Auffinden der patentgemäßen Lösung dar, weil sie

sich mit der Herstellung von wannenförmigen Schokoladenformkörpern befasst, die aufgrund der seitlichen Wand des Schokoladenformkörpers eine sichere Aufnahme einer Füllung gewährleisten, sodass die Füllung vor dem Verzehr nicht ausläuft (vgl. D1 Patentanspruch 1, [0019], [0067] bis [0069], [0075]). Eine Anordnung des Schokoladenformkörpers zwischen zwei Gebäckteile wird zudem in der D1 nicht angesprochen. Daher veranlasst die Lehre der D1 den Fachmann weder dazu, die Geometrie des Schokoladenformkörpers als Rahmen auszugestalten noch ihn als Füllung für ein Dauergebäck in Betracht zu ziehen.

Demzufolge beruht das Verfahren zur Herstellung eines Schokoladenformkörpers als Füllschicht für eine kombinierte Dauerbackware gemäß Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

10. Gleiches gilt für die alternativen Verfahren zur Herstellung einer kombinierten Dauerbackware nach den Patentansprüchen 4 und 5, den befüllten Schokoladenformkörper gemäß Patentanspruch 6 sowie die Dauerbackware nach Patentanspruch 9. Denn die Patentfähigkeit der mit den Patentansprüchen 4 bis 6 und 9 beanspruchten Gegenstände wird sinngemäß von den für das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgeführten Gründen getragen, weil der durch das Verfahren nach Patentanspruch 1 erhaltene Schokoladenformkörper in den weiteren beanspruchten Verfahren gemäß den Patentansprüchen 4 und 5 bzw. den Erzeugnissen gemäß den Patentansprüchen 6 und 9 verwendet bzw. weiterverarbeitet wird. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 bis 6 und 9 erweisen sich somit als bestandsfähig.

11. Mit dem Patentanspruch 1 sind zudem auch die auf ihn rückbezogenen und auf bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Verfahrens gerichteten Unteransprüche 2 und 3 patentfähig. Dasselbe gilt für den jeweiligen Gegenstand der auf den Patentanspruch 6 rückbezogenen Ansprüche 7 und 8, sowie für die auf den Gegenstand gemäß Patentanspruch 9 rückbezogenen Ansprüche 10 bis 12.

III. Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss nicht zugelassen hat ist nur das Rechtsmittel der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gegeben, wenn geltend gemacht 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Wagner

Philipps

Fe