



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 333/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
4. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 41 914

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie der Richterin Dr. Franz, des Richters Dr. Gerster und der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 101 41 914 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 19, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 4. Juni 2004

Beschreibung Sp 1 und 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 4. Juni 2004

Beschreibung ab Sp 3, gemäß Patentschrift 101 41 914

1 Blatt Zeichnung Figur 1, gemäß Patentschrift 101 41 914.

## **Gründe**

### **I**

Die Erteilung des Patents 101 41 914 mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen Stücken aus Mozzarella und schockgefrostete servierfähige Stücke aus Mozzarella"

ist am 14. August 2002 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 14. November 2002 eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist auf die Behauptung gestützt, den Gegenständen der Ansprüche 1 bis 19 des Streitpatents fehle es an der Neuheit bzw. an der erfinderischen Tätigkeit.

Dazu verweist die Einsprechende insbesondere auf die Druckschriften:

D1: EP 0 535 268 B1

D2: US 4 753 815 A

D3: Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV) vom  
29. Oktober 1991, BGBl. I S. 2051

D6: „Mozzarella – Ein traditioneller Käse in der Entwicklung“, herausgegeben von der MOFIN-Gruppe, Novara, Italien 1998

D7: „Coaten, Kühlen, Frosten“, Lebensmitteltechnik, Heft 12 1998,  
30. Jahrgang.

Außerdem offenbare das Streitpatent die Erfindung insbesondere im Hinblick auf die nachveröffentlichte Druckschrift

D8: „Mozzarella-Perlen so frisch wie aus der Käserei“, Tiefkühlreport,  
Heft 10, 2002, 30. Jahrgang

nicht vollständig.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten. Sie erklärt ferner die Teilung des Patents.

Sie tritt dem Vorbringen des Einsprechenden in allen Punkten entgegen und macht im wesentlichen geltend, dass der Stand der Technik die beanspruchten Gegenstände weder vorwegnehme noch nahelege.

Die geltenden Ansprüche 1 und 14 lauten:

1. Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen servierfähigen Stücken aus Mozzarella umfassend folgende Schritte:
  - a) ein Käsebruch aus Kuh- oder Wasserbüffelmilch, der in heißem Wasser bei Temperaturen bis zu 90°C geknetet und gezogen wird, bis er eine fadenziehende elastische weiche Masse bildet, wird hergestellt,
  - b) dann werden Kugeln aus dem heißen Käsebruch ausgeformt, wobei die Kugeln eine geschlossene Haut bilden und
  - c) gegebenenfalls die noch warmen Kugeln anschließend in eine Pressform eingebracht werden, in welcher sie zu Scheiben flachgedrückt werden, wobei die Haut auch bei den flachgedrückten Scheiben erhalten bleibt,

- d) die noch warmen Kugeln oder flachgedrückten warmen Scheiben in einem salzfreien Wasserbad unterhalb Raumtemperatur kurzzeitig abgeschreckt werden und dann aus dem Wasserbad entfernt werden und
- e) unmittelbar anschließend die abgeschreckten Kugeln oder Scheiben mittels eines flüssigen Kältemittels, wie flüssiger Kohlensäure oder flüssigem Stickstoff innerhalb weniger Sekunden auf eine Temperatur unterhalb – 20°C tiefgekühlt und schockgefrostet werden und
- f) die schockgefrosteten Kugeln oder Scheiben in gewünschte Gebinde verpackt werden.

14. Schockgefrostete servierfähige Stücke aus Mozzarella, **gekennzeichnet durch** eine Fertigung aus einem Käsebruch aus Kuh- oder Wasserbüffelmilch, der in heißem Wasser bei Temperaturen bis zu 90°C geknetet und gezogen wurde, bis er eine fadenziehende elastische weiche Masse gebildet hat,

und Kugeln aus dem heißen Käsebruch gepreßt und ausgeformt wurden, wobei die Kugeln eine geschlossene Haut ausbildeten und

gegebenenfalls die noch warmen Kugeln anschließend in eine Pressform eingebracht wurden, in welcher sie zu Scheiben flachgedrückt wurden, wobei die Haut auch bei den flachgedrückten Scheiben erhalten blieb,

die noch warmen Kugeln oder flachgedrückten warmen Scheiben in einem salzfreien Wasserbad unterhalb Raum-

temperatur kurzzeitig abgeschreckt und aus dem Wasserbad entfernt wurden und

unmittelbar anschließend die abgeschreckten Kugeln oder Scheiben mittels eines flüssigen Kältemittels, wie flüssiger Kohlensäure oder flüssigem Stickstoff innerhalb weniger Sekunden auf eine Temperatur unterhalb  $-20^{\circ}\text{C}$  tiefgekühlt und schockgefrostet wurden.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Ansprüche 2 bis 13 und 15 bis 19, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist somit zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

2. Die Patentansprüche 1 bis 19 sind zulässig. Der Anspruch 1 geht aus dem erteilten Anspruch 1 iVm Sp 2 Abs [0011] Z 61-62 der Patentschrift hervor und ist aus Anspruch 1 und S 4 Abs 3 Z 19-21 der Erstunterlagen abzuleiten. Die Ansprüche 2 bis 13 entsprechen den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 13 im Wortlaut. Der Anspruch 14 basiert auf den erteilten Ansprüchen 14 und 17 iVm Sp 2 Abs [0011] Z 61-62 der Patentschrift und geht auf die ursprünglichen Ansprüche 14 und 17 sowie S 4 Abs 3 Z 19-21 der ursprünglichen Unterlagen zurück. Die Ansprüche 15 bis 19 entsprechen wiederum den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 15, 16 und 18 bis 20. Die Ansprüche sind auch sonst nicht zu beanstanden.

Das Patent betrifft mit seinem Anspruch 1 ein Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen servierfähigen Stücken aus Mozzarella und mit seinem Anspruch 14 schockgefrostete servierfähige Stücke aus Mozzarella gekennzeich-

net durch ihre Fertigung. Dabei wird von bekannten Verfahren zur Herstellung von Mozzarella ausgegangen, die trotz Einlegen der frisch hergestellten Mozzarella in Salzwasser nur eine begrenzt haltbare Mozzarella liefern, wie in der Patentschrift einleitend beschrieben ist (Sp 1 Abs [0003, 0004] der PS). Vor diesem Hintergrund liegt dem Patent die Aufgabe zugrunde, servierfähige Stücke von Mozzarella in einer Frischequalität, wie sie unmittelbar nach Herstellung der Mozzarella vorhanden ist, in einer lagerfähiger Form zu schaffen, d. h. die Frische, den Feuchtigkeitsgehalt und die Konsistenz einer frisch hergestellten Mozzarella zu erhalten (Sp 1 Abs [0007]). Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Patent das im Patentanspruch 1 angegebene Verfahren und die im Patentanspruch 14 angegebenen Erzeugnisse vor.

Es bestehen keine Bedenken bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der Ansprüche 1 und 14. Das im Anspruch 1 beschriebene Verfahren setzt mit der Behandlung des Käsebruchs aus Kuh- oder Wasserbüffelmilch in heißem Wasser ein, der in üblicher Weise geknetet und gezogen wird, bis er eine elastische Masse bildet. Welcher Feuchtigkeitsgehalt dabei zur Herstellung einer Mozzarella einzustellen ist, ist dem Fachmann, einem Diplomingenieur der Lebensmitteltechnik mit mehrjähriger Erfahrung der industriellen Verarbeitung von Molkeprodukten, geläufig. Des weiteren wird der Fachmann die Größe der Stücke an die Forderung einer Schockfrostung innerhalb weniger Sekunden anpassen; er erhält auch durch Anspruch 7 und 8 bzw. Abs [0014] u [0015] Hinweise, welche Größen er bevorzugt herstellen soll. Die beanspruchte Erfindung ist daher für den Fachmann so offenbart, dass er sie ausführen kann. Eine Angabe des einzustellenden Feuchtigkeitsgehalts und der Größe der schockgefrosteten Stücke war daher in den Ansprüchen 1 und 14 nicht erforderlich. Das Vorbringen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung, dass das Patent unzureichend offenbart sei, da in D8 S 2 Sp 2 von anderem Wassergehalt und anderer Größe für schockgefrostete Mozzarella die Rede sei, kann nicht durchgreifen, da diese Druckschrift nachveröffentlicht und deshalb zur Beurteilung des Streitpatents nicht heranzuziehen ist.

Im Hinblick auf die unterschiedliche Auslegung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 durch die Beteiligten hinsichtlich der Frage, ob dieses Verfahren einen Salzzusatz vor dem Abschrecken in salzfreiem Wasser ausschliesse, wie die Patentinhaberin vorträgt, oder ob ein Salzzusatz vor dem Abschrecken mit umfasst werde, wie die Einsprechende geltend macht, sei folgendes ausgeführt. Im Anspruch 1 ist an keiner Stelle von einem Salzzusatz die Rede. Die Angabe, dass der Käsebruch gemäß Schritt a) in heißem Wasser bei Temperaturen bis zu 90°C geknetet und gezogen wird, ist nach Auffassung des Senats so zu verstehen, dass es sich dabei eben allein um heißes Wasser, dh ohne weitere Zusätze, handelt. Die Auslegung des Anspruchswortlauts unter Hinzuziehen der Beschreibung führt zu keinem anderen Ergebnis, da auch hier ein Salzzusatz beim Verfahren nach dem Streitpatent nicht erwähnt wird. Dies gilt auch für den in den Absätzen [0003] bis [0005] der Streitpatentschrift geschilderten Stand der Technik, von dem die Patentinhaberin ausgeht. Auch wird davon eine Verfahrensweise, wie sie in D6 auf S 27 geschildert wird, nicht umfasst, nach der während der Filierphase oder während des Formvorgangs Salz zugegeben werden kann, mit trockenem Salz berieselt oder der Teig mit Salzlake berieselt werden kann. Die Ansprüche 1 und 14 sind also so zu verstehen, dass während des Herstellungsprozesses kein Salz zugesetzt wird, und dass die schockgefrosteten Stücke aus Mozzarella kein Salz enthalten.

**3.** Das Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen servierfähigen Stücken aus Mozzarella nach Anspruch 1 ist neu. In keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist ein Verfahren mit sämtlichen im Anspruch 1 aufgeführten Merkmalen beschrieben.

Lediglich aus D1 ist ein gattungsgemäßes Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen Stücken aus Mozzarella bekannt. Dabei wird zwar zunächst entsprechend den Verfahrensschritten a) bis c) des Verfahrens nach Anspruch 1 gearbeitet, der frisch hergestellte Käsebruch wird aber immer entsprechend dem üblichen Herstellungsverfahren für Mozzarella in einer Salzlake abgekühlt und aufbewahrt oder in kaltem Wasser abgeschreckt und dann in Salzlake aufbewahrt,



bevor der Käse dann schockgefrostet wird (Anspruch 1 iVm S 2 Z 14-25, S 6 Z 6-42, Beispiel 1 und 2, Fig 1). Es werden also bei D1 nicht die Kugeln oder flachgedrückten warmen Scheiben in einem salzfreien Wasserbad unterhalb Raumtemperatur abgeschreckt, aus dem Wasserbad entfernt und unmittelbar schockgefrostet, wie es gemäß den Verfahrensschritten d) und e) des Anspruchs 1 des Streitpatents der Fall ist. Gemäß D1 erfolgt außerdem die Schockfrostung im Wirbelbett unter Verwendung von Luft innerhalb von nicht mehr als 5-7 Minuten (S 6 Z 36-42), wogegen nach Merkmal e) des Streitpatents in einem flüssigen Kühlmittel innerhalb weniger Sekunden schockgefrostet wird.

In D2, auf die in D1 S 8 Z 22-25 verwiesen wird, ist lediglich das Gefrieren von zerkleinerter Mozzarella oder anderem Käse für die Pizzaherstellung im Wirbelbett unter Verwendung von Luft beschrieben (Anspruch 1, Sp 3 Z 6-55), wie es auch aus (1) hervorgeht. Die Schrift D6 befasst sich mit verschiedenen Varianten der Mozzarellaherstellung. Die Herstellung schockartig tiefgefrorener servierfähiger Stücke aus Mozzarella wird dabei, wie auch in der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel D3 und dem Artikel aus der Zeitschrift Lebensmitteltechnik D7, nicht beschrieben. D8 ist als nachveröffentlichte Druckschrift unbeachtlich.

**4.** Das Verfahren zum Herstellen von schockartig tiefgefrorenen servierfähigen Stücken aus Mozzarella gemäß Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Lösung der Aufgabe, nämlich servierfähige Stücke von Mozzarella in einer Frischequalität, wie sie unmittelbar nach Herstellung der Mozzarella vorhanden ist, in einer lagerfähigen Form durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 zu schaffen, ergibt sich nicht in naheliegender Weise für den Fachmann aus dem Stand der Technik. Aus D1 ist es zwar bekannt, Mozzarellastücke schockzufrostet. Aber bei dem aus (1) bekannten Verfahren ist es immer erforderlich - sei es aus Konservierungs- oder Geschmacksgründen - die Mozzarella vor dem Schockfrostet in Salzlake aufzubewahren und gemäß Anspruch 1 auch in Salzlake abzukühlen, Bei

den in D6 beschriebenen Herstellungsverfahren für Mozzarella kann zwar gemäß S 23 li Sp der geformte Käsebruch in kaltem Wasser bzw. Eiswasser, also ohne Salzzusatz abgeschreckt werden, wie es nach Verfahrensschritt d) des Anspruchs 1 des Streitpatents der Fall ist. Es ist aber, wie aus den Diagrammen auf den S 16 und 34, sowie den Ausführungen auf S 27 hervorgeht, immer ein Salzen bei der Mozzarellaherstellung vorgesehen. In den weiteren entgegengehaltenen Druckschriften wird die Mozzarellaherstellung nicht beschrieben, sodass der Fachmann aus dem Stand der Technik keinen Hinweis darauf erhält, vor dem Schockfrostern die Herstellung der Mozzarella ohne Salzzusatz auszugestalten. Obwohl aus D7 S 4 das Schockfrostern von Lebensmitteln entsprechend dem Verfahrensschritt e) des Anspruchs 1 des Streitpatents mittels eines flüssigen Kältemittels innerhalb weniger Sekunden auf eine Temperatur unterhalb  $-20^{\circ}\text{C}$  bekannt ist, kann daher auch eine Kombination der Druckschriften D1 oder D6 mit D7 das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht nahe legen. Dies gilt auch für die weiteren Druckschriften. Nach D2 werden vorher zerkleinerte Mozzarellastückchen in Luft, wie auch bei D1 schockgefrostet und aus D3 ist unter § 2 Abs (2) und (3) lediglich angegeben, dass beim Tiefgefrieren keine anderen Gefriermittel als Luft, Stickstoff und Kohlendioxid mit dem Lebensmittel in unmittelbarem Kontakt kommen dürfen und das Tiefgefrieren unverzüglich nach dem Zubereiten ausgeführt werden muss.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts.

**5.** Nach alledem weist das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents alle Kriterien der Patentfähigkeit auf. Dieser Anspruch ist daher rechtsbeständig, mit ihm haben die besondere Ausführungsformen des Verfahrens nach dem Hauptanspruch betreffenden Unteransprüche 2 bis 13 Bestand.

6. Die schockgefrosteten servierfähigen Stücke aus Mozzarella nach dem geltenden Anspruch 14 sind durch ihre Fertigung gekennzeichnet. Das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit kann nicht mit diesem Herstellungsverfahren, das dem Verfahren gemäß Anspruch 1 entspricht, begründet werden, es muss vielmehr unabhängig von diesem Herstellungsweg festzustellen sein (BGH GRUR 2001, 1129 (V.1.) – zipfelfreies Stahlband mwN; vgl auch den von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung zitierten Beschluss des BPatG 14 W (pat) 58/93).

Dieses Erfordernis wird von den schockgefrosteten servierfähigen Stücken aus Mozzarella nach Anspruch 14 erfüllt. Denn durch das in Rede stehende Verfahren werden Stücke aus Mozzarella erhalten, die im Gegensatz zum Stand der Technik, wie vorstehend erläutert, salzfrei und im Gegensatz zu den gemäß D2 zerkleinerten schockgefrosteten Mozzarellastücken auch von einer geschlossenen Haut umgeben sind. Die erfinderische Tätigkeit der Erzeugnisse nach Anspruch 14 wird somit nicht durch das Herstellungsverfahren getragen, sondern durch die Eigenschaften, die sich unter Anwendung des Verfahrens bei ihrer Herstellung ergeben.

Somit ist auch der Sachanspruch rechtsbeständig und mit diesem die besondere Ausgestaltungen der schockgefrosteten Stücke aus Mozzarella betreffenden Unteransprüche 15 bis 19.

Die Teilungserklärung hindert nicht eine abschließende Entscheidung über das Stamm Patent im Einspruchsverfahren (vgl BGH, GRUR 2003, 781 – Basisstation).

Schröder

Franz

Gerster

Schuster

Na