



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
9. September 2004

2 Ni 34/03 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 334 919

(DE 38 84 189)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt, sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Richter Ph.D./M.I.T. Cambridge Dipl.-Phys. Skribanowitz und Dipl.-Ing. Schmitz

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 0 334 919 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

"1. Walzenstuhl als Element einer Mühle für die Vermahlung von Weizen zur Herstellung von Mehl, Grieß, Dunst usw., entsprechend dem System der Hochmüllerei zur Erzielung von im hochmüllerischen Sinne hoher Ausbeute und Qualität, in einem Vermahlungsprozeß mit 12 bis 15maliger Vermahlung durch jeweils andere Walzenpaare,

wobei der Walzenstuhl folgende Merkmale aufweist:

- der Walzenstuhl ist mit zwei in Mahlrichtung parallel nebeneinander angeordneten, über einen Speisezylinder (10) mit je einer Mahlgutzuführung mit Sensor und Produktspeisung (12) in Verbindung stehenden Walzenpaaren (4; 5 und 7; 8) ausgerüstet,
- jedes unabhängig voneinander arbeitende Walzenpaar (4; 5 und 7; 8) ist mit einer individuellen Einstelleinrichtung (15) für den Mahlpalt und je einer Fremdkörpersicherung (112) ausgestattet und jedem Walzen-

- paar (4; 5 und 7; 8) ist ein eine Kontrolltür (19) aufweisender Produktabführtrichter (21) zugeordnet,
- der Walzenstuhl besteht aus zwei Hälften bzw. aus zwei Doppeleinheiten (2, 3) mit je zwei mit Abstand übereinander angeordneten Horizontal-Walzenpaaren (4, 5; 4', 5' und 7, 8; 7', 8'), wobei wenigstens eine Doppeleinheit als B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage arbeitet,
 - zwischen den übereinander angeordneten Walzenpaaren (4; 5 und 7; 8) und (4'; 5' und 7'; 8') innerhalb jeder Doppeleinheit (2; 3) ist je ein das von dem jeweils oberen Walzenpaar (4; 5 und 7; 8) bearbeitete Gut direkt in den Mahlspace des zugehörigen unteren Walzenpaares (4'; 5' und 7'; 8') überleitender Produktabführtrichter (20) vorgesehen,
 - die Doppeleinheiten (2; 3) bilden eine gemeinsame Baueinheit, einen 8-Walzenstuhl.
2. Walzenstuhl nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Mahlwalzenpaar (4, 5; 4', 5' und 7, 8; 7', 8') eigene Einstellmittel (15; 16) und Kontrollmittel (Kontrolltür) (19) zugeordnet sind.
 3. Walzenstuhl nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass alle Walzen (4, 4'; 5, 5'; 7, 7'; 8, 8') des 8-Walzenstuhls einen gleichen Durchmesser aufweisen.
 4. Walzenstuhl nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei direkt übereinanderliegende Walzenpaare (4, 5 und 4', 5' sowie 7, 8 und 7', 8') gemeinsame Steuermittel zum Ein- und Ausrücken der jeweils beweglichen Walze (bei Vorhanden-

sein, bzw. bei Nichtvorhandensein von Mahlgut) aufweisen.

5. Walzenstuhl nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Walzenpaar (4, 5; 4', 5'; 7, 8; 7', 8') als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.
6. Walzenstuhl nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aspiration des Speiseraums mittels eines Luftführkanals (18) jedes Walzenpaar (4, 5; 4', 5'; 7, 8; 7', 8') als austauschbare Baueinheit ausgebildet ist.
7. Walzenstuhl nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Walzenpaar (4, 5; 4', 5'; 7, 8; 7', 8'), unabhängig von einer über den Produktstrom geregelten Walzenein- und -ausrückung, eine Mahlpaltverstellvorrichtung aufweist.

II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt für jede der Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. Oktober 1988 unter der internationalen Anmeldenummer PCT/CH88/00182 als PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Schweizer Priorität CH 3893/87 vom 6. Oktober 1987 angemeldeten Patents EP 0 334 919 (Streitpatent), dessen Erteilung auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland am 15. September 1993 veröffentlicht worden ist. Das in der Verfahrenssprache deutsch veröffentlichte Patent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 38 84 189 geführt wird, betrifft einen "Walzenstuhl zur Herstellung von Getreidemahlprodukten". Es umfasst 7 Ansprüche, wovon Anspruch 1 entsprechend der europäischen Patentschrift EP 0 334 919 B1 folgenden Wortlaut aufweist:

- "1. Walzenstuhl für die Vermahlung von Getreide zur Herstellung von Mehl, Grieß, Dunst usw., entsprechend dem System der Hochmüllerei, der mit zwei in Mahlrichtung parallel nebeneinander angeordneten, über einen Speisezylinder (10) mit je einer Mahlgutzuführung mit Sensor und Produktspeisung (12) in Verbindung stehenden Walzenpaaren (4; 5 und 7; 8) ausgerüstet ist, wobei jedes unabhängig voneinander arbeitende Walzenpaar (4; 5 und 7; 8) mit einer individuellen Einstelleinrichtung (15) für den Mahlspalt und je einer Fremdkörpersicherung (112) ausgestattet und jedem Walzenpaar (4; 5 und 7; 8) ein eine Kontrolltür (19) aufweisender Produktabführtrichter (21) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Walzenstuhl aus zwei Hälften bzw. zwei Doppeleinheiten (2; 3) mit je zwei mit Abstand übereinander angeordneten Walzenpaaren (4, 5; 4', 5' und 7, 8; 7', 8') besteht, wobei zwischen den übereinander angeordneten Walzenpaaren (4; 5 und 7; 8) und (4'; 5' und 7'; 8') innerhalb jeder Doppeleinheit (2; 3) je ein das von dem jeweils oberen Walzenpaar (4; 5 und 7; 8) bearbeitete Gut direkt in den Mahlspalt des zugehörigen unteren

Walzenpaares (4'; 5' und 7'; 8') überleitender Produktabführtrichter (20) vorgesehen ist und die Doppeleinheiten (2; 3) eine gemeinsame Baueinheit, einen 8-Walzenstuhl, bilden."

Bezüglich der weiteren Ansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, auch nicht auf der Grundlage des neugefassten Patentanspruchs 1, weil er aus den zum Stand der Technik aufgezeigten Schriften in naheliegender Weise hervorgehe und deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Es sei auch fraglich, ob die neue Anspruchsfassung überhaupt eine Beschränkung darstelle, da die hinzugekommenen, wie auch übernommene Merkmale überwiegend Zweckangaben darstellten, die gemäß BGH [GRUR 1991/436] Befestigungsvorrichtung II unbeachtlich sind. Falls die Festlegung des Walzenstuhls auf die Vermahlung von Weizen eine Beschränkung darstelle, sei diese jedoch mangels entsprechender ursprünglicher Offenbarung unzulässig sowie zudem unklar, da bei Hartweizen ein Ausmahlen nicht vorkomme.

Sie stützt ihre Ausführungen auf folgende Dokumente:

- K1 "Die Mühle", 19. April 1928, 16. Nr., Titelblatt
- K2 HOPF, L.; Taschenbuch für Müllerei und Mühlenbau, Verlag Moritz Schäfer Leipzig, 1938, auszugsweise
- K4 DE 27 30 166 A1
- K6 "Die Mühle", 1928, 12. Nr., Seiten 367/368
- K8 Henry Simon: "Modern Flour Mill Machinery", Manchester 1914, Seiten 58 bis 61;
- K8a "Kombinationsabbildung" zu K8
- K19 Deutsche Müller-Zeitung, 55. Jahrgang, 1957, S. 632 - 636
- K20 The Miller, 14. November 1910, auszugsweise mit Übersetzung
- K21 Konglomerat Internetauszüge "Mehle"

- P1 GB 6993
- E1 Heft der adh, Arbeitsgemeinschaft deutscher Handelsmühlen: Daten zur Mühlenstruktur 1986/1987,
- E2 Getreidearten gem. Confoederatio Helvetica (Internetauszug)
- E22 DE-PS 3327 (Erne)
- E23 "Populäres Lehrbuch der Müllerei", Gustav Pappenheim, Wien 1903, Seiten 331 bis 333 und 483 bis 486, sowie 532/533;
- E24 "Ganz & Comp. Eisengießerei ..., Flachmahl-Walzenstühle", Budapest 1904, Seiten 34/35
- E25 DE-PS 673 927 (Moser)
- BGH X ZR 63/97 (Beweisbeschluss vom 16. Juni 1998)
- BGH X ZR 63/97 (Urteil vom 17. Juli 2001)
- Gutachten Prof. Dr. B. Handreck vom 14. Juni 2000 im Verf. X ZR 63/97 zum Patent DD 275 406 A5

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent Nr. 0 334 919 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Ansprüche 1 bis 7 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschränkt verteidigte Patent richtet, abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der dem Urteilstenor entsprechenden verteidigten Fassung für patentfähig. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in einer Anspruchsfassung gemäß dem in der Verhandlung überreichten Hilfsantrag ("Neufassung", vgl Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung).

Die Beklagte stützt sich auf folgende Unterlagen:

- B3 Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 18. März 2003
T130/01-323
- B4 Urteil des BGH vom 17. Juli 2001 – X ZR 61/97
- B5 Gutachten Prof. Dr. B. Handreck vom 15. Februar 2000 im Verf.
X ZR 61/97 zum Patent EP 0 335 925
- B6 Gutachtliche Stellungnahme Josef Teich vom 5. April 2001 zu den
drei Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen
Prof. Dr. B. Handreck in den Verfahren BGH X ZR 59/97, 61/97 und
63/97
- B7 Referenztafel der insgesamt berücksichtigten Druckschriften
- K17 Extract from Milling dated December 17, 1910
- B8 Handbuch des Mühlenbaues und der Müllerei von F. Baumgartner,
Berlin 1900 (Auszug)

In drei Urteilen vom 17. Juli 2001 hat der Bundesgerichtshof über mit dem Streitpatent verwandte Patente entschieden (Az X ZR 59/97 – Getreidemahlverfahren I, Az X ZR 61/97 – Getreidemahlverfahren II und Az X ZR 63/97 – Hochmüllereiwalzenstuhl – veröffentlicht in Bausch, BGH 1999-2001, S. 234, 267 und 300). Diese Verfahrensakten und die entsprechenden Akten 2 Ni 4/96, 2 Ni 37/95 (EU) und 2 Ni 48/95 des Bundespatentgerichts hat der Senat beigezogen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist teilweise begründet.

I.

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die vom Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung – gemäß dem Wortlaut aus dem Urteilstenor - hinausgeht (vgl. Benkard, PatG 9. Aufl., § 22 Rn 33 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Der erfindungsgemäße Walzenstuhl ist nunmehr als Element einer Mühle definiert, wobei sich diese jetzige Bestimmung als Komponente eines Gesamtkomplexes aus Sp. 2, Z. 23 bis 28 (ursprünglich schon in WO 89/03245 A1 S. 3, Z. 22 – 26) ableiten lässt.

Während der Walzenstuhl des erteilten Anspruchs 1 für die Vermahlung von Getreide bestimmt ist, ist mit ihm nunmehr ausschließlich die Vermahlung von Weizen vorgesehen. Weil Weizen unstrittig eine Getreideart darstellt (vgl. E2), ist er durch die Angabe des übergeordneten Sammelbegriffs Getreide von Anfang an mit offenbart gewesen, ohne dass es seiner wörtlichen Erwähnung in den Unterlagen bedurft hätte.

Die Festlegung auf Weizen als das zu vermahlende Getreide führt auch nicht zur Unklarheit der mit dem Anspruch vermittelten Lehre. Zwar bildet Weizen seinerseits wiederum einen übergeordneten Sammelbegriff, unter welchen unterschiedliche Weizenarten (bzw. -sorten) fallen, auch Hartweizen, bei welchen unter Umständen eine C1/C2-Doppelmahlpassage nicht sinnvoll ist. Doch dies zu erkennen, gehört in den Zuständigkeitsbereich des Fachmanns, der hier ein Diplom-Ingenieur mit wenigstens Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau ist, welcher als Mühlenbauingenieur einschlägige Berufserfahrung besitzt und bei Fragen der Getreidevermahlung einen Getreidemüller zu Rate zieht oder auch selbst eine müllerische Ausbildung durchlaufen hat.

Weiterhin weist der erfindungsgemäße Walzenstuhl nunmehr schon im Anspruch 1 Horizontal-Walzenpaare auf, welche im erteilten Patent erst in Anspruch 3 und ursprünglich in Anspruch 11 als weitere Ausgestaltung vorgesehen sind.

Schließlich arbeitet jetzt jedenfalls wenigstens eine Doppelmahleinheit des erfindungsgemäßen Walzenstuhls nach dem geltenden Anspruch 1 als B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage, was im erteilten Patent in den Ansprüchen nicht enthalten ist, dagegen aus der Beschreibung u.a. Sp. 10, Z. 14 bis 18 hervorgeht und den ursprünglichen Anspruch 4 zu entnehmen war.

Die in den verteidigten Hauptanspruch aufgenommenen Merkmale sind somit von Anfang an wie auch im erteilten Patent als zur Erfindung gehörig offenbart. Eine zulässige Beschränkung des Streitpatents ist daher gegeben.

II.

Die weitergehende Klage gegen das beschränkt verteidigte Streitpatent hatte dagegen keinen Erfolg. Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, dass der Durchschnittsfachmann die in Patentanspruch 1 beanspruchte neue Lehre in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten auffinden konnte. Dies geht zu Lasten der Klägerin. Die durch die ordnungsgemäße Patenterteilung erlangte Rechtsstellung kann der Patentinhaberin nur dann wieder genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie diese zu Unrecht erlangt hat (BGH GRUR 91, 522 ff mwN), was vorliegend nicht der Fall ist.

III.

Das Patent betrifft einen Walzenstuhl als Element einer Mühle für die Vermahlung von Weizen zur Herstellung von Getreidemahlprodukten, wie Mehl, Grieß, Dunst usw., entsprechend dem System der Hochmüllerei zur Erzielung von im hochmüllerischen Sinne hoher Ausbeute und Qualität.

Entsprechend der Patentschrift kann die Vermahlung bei der traditionellen Müllerei nicht weiter verkürzt werden, ohne dass sich nicht gleichzeitig auch die Ausbeute oder die Mahlproduktqualität unmittelbar vermindern.

Hiervon ausgehend ist der Erfindung das technische Problem (die Aufgabe) zugrunde gelegt, einen Walzenstuhl für die Vermahlung von Getreide, speziell Wie-

zen zur Herstellung von Mehl, Grieß, Dunst usw. zu entwickeln, bei dessen Einsatz die Wirtschaftlichkeit einer Mühle verbessert werden kann, vorzugsweise bei völliger Beibehaltung der Flexibilität bzw. Anpassbarkeit der Mühle an die jeweilige spezifische Mahlaufgabe, der Mahlgutqualität und/oder der Kontrollierbarkeit des Mahlprozesses.

Die Lösung vorstehender Aufgabe wird in einem Walzenstuhl nach dem geltenden Anspruch 1 gesehen.

1. Der gewerblich anwendbare Walzenstuhl des (beschränkten) Anspruchs 1 ist neu (Art. 52 Abs. 1, 54 EPÜ); es kann nicht festgestellt werden, dass ein aus den Entgegenhaltungen hervorgehender Walzenstuhl alle Merkmale des Anspruchs 1 besitzt. Aus einem Teil der im Verfahren befindlichen Druckschriften sind zwar horizontal angeordnete Walzenpaare bekannt, aus einem anderen Teil geht auch das in Doppeleinheiten nebeneinander und übereinander Anordnen von Walzenpaaren, die eine gemeinsame Baueinheit, einen 8-Walzenstuhl bilden, hervor. Ein solcher 8-Walzenstuhl mit Horizontal-Walzenpaaren ist aber in keiner der Druckschriften offenbart. Der Walzenstuhl nach Anspruch 1 hebt sich daher von allen im Nichtigkeitsverfahren in Betracht gezogenen Schriften nach obiger Auflistung durch das Vorsehen von Horizontal-Walzenpaaren in einem aus zwei Hälften bzw. Doppeleinheiten mit je im Abstand übereinander angeordneten Walzenpaaren bestehenden 8-Walzenstuhl als neu ab.

Die Neuheit des Walzenstuhls gemäß dem geltenden Anspruch 1 ist von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung auch nicht bestritten worden.

2. Nicht überzeugt werden konnte der Senat davon, dass der Fachmann die im Patentanspruch 1 nunmehr beanspruchte neue Lehre unter Einsatz seines fachlichen Könnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik aufzufinden vermag.

Für den Fachmann stellt auch nach der Auffassung des Senats, wie in der Patentschrift zutreffend angeführt ist, die DE 27 30 166 A1 [K4] den nächstkommenden Stand der Technik dar, von dem die Erfindung ausgeht.

Dort wird ihm nämlich ein Walzenstuhl an die Hand gegeben, welcher als Element einer Mühle (S. 25, 2. Abs.) für die Vermahlung von Getreide zur Herstellung von Mehl, Grieß, Dunst usw. in einem Vermahlungsprozess mit mehrmaliger Vermahlung durch jeweils andere Walzenpaare vorgesehen ist. Anhand seiner fachlichen Vorbildung erkennt der Fachmann unter anderem wegen der dort zu findenden Angaben, wie z.B., dass der Prozess als relativ kompliziert und hochentwickelt beschrieben ist, welcher sich auf die Qualität und die Ausbeute, z.B. an weißen Mehlen auswirkt (S. 9, letzter Absatz), aber auch wegen der Darstellung, dass häufig z.B. 15 – 30 Walzenstühle auf einem Boden angeordnet sind, dass der mit der K4 offenbarte Walzenstuhl für die Vermahlung von Weizen, entsprechend dem System der Hochmüllerei zur Erzielung von in hochmüllerischem Sinne hoher Ausbeute und Qualität, in einem Vermahlungsprozess mit 12 bis 15-maliger Vermahlung und damit auch von Weizen nicht nur geeignet, sondern auch vorgesehen ist. Jener aus zwei Hälften bestehende Walzenstuhl (Fig. 1) ist ausgerüstet mit zwei in Mahlrichtung parallel (zueinander) angeordneten, über einen Speisezylinder (Produktzuführkanal 8) mit je einer Mahlgutzuführung mit Sensor (Produktfühleinrichtung 13) und Produktspeisung (Dosier- und Auflockerungswelle 11, Dosierschieber 12) in Verbindung stehenden Horizontal-Walzenpaaren (Walzenpakete 6, 1). Jedes unabhängig voneinander arbeitende Walzenpaar verfügt über jeweils eine individuelle Einstelleinrichtung (Verstellvorrichtungen 4, 7) für den Mahlspalt sowie über jeweils eine Fremdkörpersicherung (80). Der Walzenstuhl ist pro Walzenpaar auch mit je einem Produktabführtrichter (Produktsammeltrichter 74, S. 36 3. Abs. u. Fig. 5) und je einer Kontrolltüre (9) versehen, wobei die Kontrolltüre auch im Bereich des Produktabführtrichters angeordnet sein muss, denn durch diese sollen Mahlproben unterhalb der Mahlwalzen entnommen werden (S. 39 unten). Der bekannte Walzenstuhl ist für alle innerhalb des hochmüllerischen Systems auftretenden Mahlpassagen ausgelegt, demnach arbeitet wenigstens eine Doppeleinheit auch als B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage.

Doch unterscheidet sich der Walzenstuhl des neuen Anspruchs 1 des Streitpatents von diesem bekannten zum Einen dadurch, dass jede Hälfte als Doppeleinheit mit zwei mit Abstand übereinander angeordneten Walzenpaaren ausgestaltet

ist, wodurch insgesamt ein 8-Walzenstuhl gebildet ist, und zum Anderen durch je einen Produktabführtrichter zwischen den übereinander angeordneten Walzenpaaren, mittels welchem das bearbeitete Mahlgut direkt in den Mahlspalt des zugehörigen unteren Walzenpaares übergeleitet wird.

Zwar kann der Walzenstuhl der K4 auch mit mehreren Walzenpaaren ausgestattet sein (S. 13, Z. 2), es findet sich für den Fachmann aber kein Hinweis darauf, dass diese Walzenpaare anders als dargestellt und beschrieben, nämlich nebeneinander, auch übereinander angeordnet sein können. Die Ausführungsbeispiele des bekannten Walzenstuhls sind dafür weder konstruktiv geeignet noch vorgesehen. Nach der K4 ist das gängige Prinzip beim Vermahlen von Weizen im hochmülleri-schen Verfahren, bei dem jeder Walzenmühle, also jedem Walzenpaar ein Sieb nachfolgt (S. 11, Z. 17, 18), nicht aufgegeben. Doch ist jedes nachfolgende Sieb erkennbar außerhalb jedes Walzenstuhls vorgesehen, da der Walzenstuhl selbst kein Sieb besitzt, was den Fachmann von einem übereinander Anordnen von Walzenpaaren innerhalb eines Walzenstuhls wegführt. Ein Vorbild dafür, das Mahlgut mittels eines Produktabführtrichters direkt von einem Walzenpaar zum nächsten zu leiten, findet der Fachmann damit in der K4 nicht.

Ein 8-Walzenstuhl geht aus der US-Patentschrift 6993 [P1], die im Zusammen-hang mit der Simon-Schrift "Modern Flour Mill Machinery" [K8] und dem "The Mil-ler"-Auszug [K20] zu sehen ist, hervor. Jener durchaus in der Hochmüllerei ein-setzbare 8-Walzenstuhl ist in der P1 am detailliertesten dargestellt und beschrie-ben. Demnach besteht er aus zwei Hälften, jeweils gebildet aus übereinander an-geordneten Walzenpaaren B/B1 und C/C1 mit entsprechenden Zu- und Abführein-richtungen für das Mahlgut. Zwischen dem ersten (= oberen) und dem zweiten (= unteren) Walzenpaar jeder Hälfte ist ein Sieb G angeordnet, nach dem zweiten Walzenpaar folgen in Mahlrichtungen zwei Siebe K und L. Nach der Beschreibung wird das Mahlgut nach der ersten Passage durch das Walzenpaar B/B1 dem Sieb G zugeführt, wobei die feinen Komponenten (fine components) dieses pas-sieren und über eine Rutsche (chute) O zur jeder notwendigen weiteren Behand-lung (any required further treatment) abgeleitet werden, während die groben Kom-ponenten über ein Leitbrett H (guide board) dem zweiten Walzenpaar zugeleitet werden. Nach der Passage durch das zweite Walzenpaar C/C1 erfolgt abermals

eine Trennung des Mahlguts über das Sieb K, wobei dann die groben Komponenten dem weiteren Sieb L zugeführt werden, wo eine weitere Trennung stattfindet. Alle Siebe werden mittels Antrieben gerüttelt. In der K8 ist diese Funktion des 8-Walzenstuhles in kompakter Form noch einmal beschrieben. Ein Hinweis darauf, dass der 8-Walzenstuhl der K8 in wesentlichen Details anders ausgebildet sein könnte, als in der P1 dargestellt, findet sich im Text der K8 nicht. Auch das Argument der Klägerin, in der Abbildung der K8 sei der Rüttelantrieb nicht zu erkennen, kann nicht greifen; denn dieser muss nicht notwendiger Weise an der Walzenantriebsseite angeordnet sein, sondern kann ebenso anderweitig, z.B. von der anderen Seite des Walzenstuhls erfolgen. Dort finden sich in der Abbildung einerseits uneinsehbare Bereiche, andererseits aber erkennbar abgedeckte Antriebseinrichtungen, die Rüttelantriebe darstellen könnten. In der zugezogenen K20 findet sich zwar der Hinweis, dass das Malgut über ein Sieb in den Walzengestellen läuft, anstelle der üblichen zwei. Dieser Hinweis ist indes weder in der englischsprachigen Originalfassung noch in seiner deutschen Übersetzung eindeutig, vielmehr lässt er ohne weitere Erläuterungen oder Darstellungen unterschiedliche Interpretationen zu. Der Senat hegt erhebliche Zweifel daran, ob die Interpretation im Gutachten Prof. Dr. B. Handreck vom 14. Juni 2000 zum Patent DD 275 406 A5, S. 13 bzw. 30 zutrifft, nämlich dass gerade das Sieb zwischen der ersten und der zweiten Passage zu entfallen hat, zumal dann zwingend weitere konstruktive Maßnahmen die Rutsche O betreffend erforderlich wären, um ein ungewolltes Aufteilen des Mahlgutes zu vermeiden, welche aber nicht erwähnt sind. Beim Vergleich mit der P1 fällt dem Fachmann nämlich sofort auf, dass dort der 8-Walzenstuhl und wohl auch derjenige der K8 – wie bereits erläutert - insgesamt drei Siebe aufweist, nämlich eines (G) hinter dem ersten und zwei (K, L) hinter dem zweiten Walzenpaar. Daher ist der Senat der Auffassung, die besagte Textstelle könne wie folgt ausgelegt werden: In der K20 können mit "üblichen zwei" Sieben die gemäß P1/K8 hinter dem in Mahlrichtung zweiten Walzenpaar zu findenden Siebe K und L gemeint sein, wobei in der Modifikation nach der K20 dann nur eines, nämlich K verbleibt. Es könnten aber auch ohne Rücksicht auf das Sieb L mit den "üblichen zwei", tatsächlich die Siebe G und K gemäß P1/K8 angenommen sein. Da aber im Nachgang zur zweiten Passage ohnehin eine Sichtung und Klassierung des Mahl-

guts vorgesehen ist, sollte das Sieb G zwischen den Walzenpaaren verbleiben, denn dieses Sieb trennt jedenfalls schon das Schrotmehl von dem übrigen Mahlgut. Weil das Mahlgut hier also aufgeteilt wird, wobei ein Teil dem zweiten Walzenpaar und der andere Teil von dort ebenso wie nach der zweiten Passage weiteren Behandlungen zugeführt wird, wie in der K20 auch beschrieben, sieht der Fachmann dann eher das Sieb K der P1/K8 als entbehrlich an. Die beiden anderen Auslegungen erfordern im Gegensatz zu der Deutung, das Sieb zwischen den Walzenpaaren könne entfallen, keine weiteren konstruktiven Maßnahmen. Dass das Mahlgut nach dem Durchgang durch das erste Walzenpaar dem zweiten Walzenpaar direkt zugeführt wird, ist in der K20 augenscheinlich nicht beschrieben und für den Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung auch nicht ohne weiteres herleitbar.

Somit erhält der Fachmann aus der Vereinigung der für ihn aus der P1, K8 und K20 entnehmbaren Informationen zwar das Vorbild, Walzenpaare übereinander anzuordnen und aus zwei gleichartigen Hälften einen 8-Walzenstuhl mit integrierten Siebeinrichtungen zu bilden, jedoch keinen Hinweis darauf, das Mahlgut über einen Produktsammeltrichter direkt von einem Walzenpaar zum nächsten zu führen, denn von einer Sichtung nach einer ersten Schrot passage wird dort nicht zweifelsfrei abgesehen.

Die Auszüge aus der Fachzeitschrift "Die Mühle" [K1 u. K6] liefern dem Fachmann – aus damaliger Sicht – künftige Vermahlungspläne für Hartweizen bzw. Weizen und Roggen, also Ablaufschemata, die darlegen, welchen Verlauf das Mahlgut von den Vorratsbehältern über Walzen und Sichter zum Endprodukt je nach Fraktion nehmen wird. Die Gestaltung der Mühle, Einzelheiten und detaillierte Hinweise zur konstruktiven Ausgestaltung des Mühlenbodens insgesamt, der Sicht- und Klassiereinrichtungen und der zum Einsatz kommenden Walzenstühle, abgesehen von deren Riffelung, fehlen in der K1/K6 weitgehend. Vorgesehen ist dort jedoch, dass das Getreide - auch Weizen - nach der ersten Schrot passage von einem ersten Walzenpaar ohne Absichtung zu einem zweiten Walzenpaar geleitet wird. Doch ist dies ein "Arbeitsplan der Zukunft", da "heute ... noch kein europäischer Betrieb derartig eingerichtet" ist (K1). Zudem ist für die beiden, die erste und zweite Schrotung verrichtenden Walzenpaare jeweils eine konkrete Riffelung vor-

gegeben (K6). Für den Fachmann ist nach der K1/K6 somit das vorgeschlagene direkte Leiten des ersten Schrottes ohne Absichtung auf das zweite Walzenpaar an eine festgelegte Walzenbauart gebunden. Die K1 oder K6 bringt ihn - ohne die streitpatentgemäße Erfindung zu kennen - indes nicht zu der Lehre, stets eine Zwischensichtung innerhalb einer B1/B2 oder C1/C2-Doppelmahlpassage zu unterlassen, zudem weder die K1 noch die K6 ein hochmüllerisches Verfahren nach dem zum Zeitpunkt der Patentanmeldung gültigen Maßstab mit entsprechender Ausbeute aufzeigt.

Somit erhält der Fachmann aus der Zusammenfassung der für ihn aus der K1 und K6 erhältlichen Auskünfte zwar die Anleitung, unter Verwendung von in bestimmter Weise ausgebildeten Walzenpaaren das erste Schrot ohne Absichtung zum zweiten Walzenpaar zu leiten, doch kein Vorbild dafür, diese Vorgehensweise als Lehre im hochmüllerischen Verfahren derart anzugeben, dass das Mahlgut innerhalb einer aus zwei Walzenpaaren gebildeten Doppeleinheit über einen Produktsammeltrichter direkt von einem Walzenpaar zum nächsten zu führen ist, wobei wenigstens eine Doppeleinheit als B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage arbeitet.

Auch die Deutsche Müller-Zeitung [K19] kann ihn nicht dorthin führen. Dort ist zwar in der Abbildung 2 (S. 635) eine Mühle zur Grießerzeugung dargestellt, in welcher in einem ersten Schrotstuhl der Weizen aufgebrochen wird und dieses Material dann einem zweiten Schrotstuhl direkt zugeführt wird, wo "recht viel Grieß anfällt" (S. 636). Doch ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es besser ist, nach dem ersten Schrotstuhl eine Sichtpassage einzurichten (S. 636). Die K19 empfiehlt dem Fachmann somit eine Sichtung des Mahlgutes nach dem Aufbrechen des Getreides vor dem zweiten Schrotstuhl, weshalb er eher davon abgehalten wird, auf eine solche Sichtung gemäß Abbildung 2 von K19 in der Grießputzerei zu verzichten. Deshalb gilt bezüglich dieser Quelle gleichermaßen, dass der Fachmann dort keine Anregung dafür findet, beim hochmüllerischen Mahlverfahren das Mahlgut innerhalb einer aus zwei Walzenpaaren gebildeten Doppeleinheit über einen Produktsammeltrichter direkt von einem Walzenpaar zum nächsten zu

führen, wobei wenigstens eine Doppeleinheit als B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage arbeitet.

Solch einen Hinweis vermag auch die deutsche Patentschrift 3327 [E22] dem Fachmann nicht zu liefern. Dort dient ein aus drei zusammenwirkenden Walzen gebildeter Walzenstuhl dem Griesauflösen oder Ausmahlen. Das Mahlgut wird aus erkennbar konstruktiven Gründen von einer ersten Mahlung zu einer zweiten Mahlung ohne Zwischensichten geführt, da sich zwei Walzenpaare eine gemeinsame Walze teilen und das Mahlgut hinter dem ersten Mahlspace von der gemeinsamen Walze in den zweiten Mahlspace transportiert wird. Somit findet der Fachmann dort keine aus zwei Walzenpaaren gebildete Doppeleinheit für eine B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage und deshalb keinen unmittelbaren Anhaltspunkt dafür, innerhalb einer solchen Doppeleinheit im Rahmen eines hochmüllerischen Mahlverfahrens das Mahlgut über einen Produktsammeltrichter direkt von einem Walzenpaar zum nächsten zu leiten.

Auch vermitteln weder das Lehrbuch der Müllerei von Pappenheim [E23], welches Grundsätzliches zur Flachmüllerei, Halbhochmüllerei und Hochmüllerei allgemein und speziell von Mais aus der Sicht des beginnenden 20. Jahrhunderts darlegt, noch die Broschüre der Ganz & Comp., Mühlenbauabteilung [E24] bzw. die deutsche Patentschrift 673 927 [E25], welche Flachmahlstühle ohne Zwischensichtung, bestehend aus übereinander angeordneten Walzenpaaren, zeigen, dem Fachmann die Lehre, eine solche Doppeleinheit für eine B1/B2- oder C1/C2-Doppelmahlpassage in der Weizen-Hochmüllerei vorzusehen und das Mahlgut dort über einen Produktsammeltrichter von einem der übereinander angeordneten Walzenpaaren direkt zum nächsten zuführen.

Obgleich also, wie dargelegt, besonders in der Flachmüllerei anfangs des 20. Jahrhunderts nach dem Quetschen, Brechen, Schroten, Auflösen usw. von Getreide ein Zwischensichten vor dem Ausmahlen durchaus unterblieben ist (E22, E24, E25), aber bei seinerzeitigen hochmüllerischen Verfahren desgleichen bei Mais (E23) bzw. ferner bei Weizen im Zusammenhang mit speziell ausgebildeten Weizen nach dem ersten Schroten (K1, K6) oder bei der Grießerzeugung, jedoch an dieser Stelle eine Sichtungsempfehlung vorgeschrieben wird (K19), wird der Fachmann durch für die Hochmüllerei vorgesehene bzw. geeignete 8-Walzenstühle (P1, K8,

K20) nicht überzeugend dazu angeregt, innerhalb einer für die B1/B2 oder C1/C2 Doppelmahlpassage vorgesehenen Doppereinheit das Mahlgut über einen Produktabführtrichter direkt ohne Sichtung, von einem Walzenpaar zum nächsten zu leiten, so dass auch eine beliebig zusammenfassende Betrachtung der abgehandelten Dokumente den Fachmann nicht zur streitpatentgemäßen Erfindung nach dem geltenden Anspruch 1 führt. Denn es bedarf zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Durchschnittsfachmannes nicht dem Aufzeigen von Gründen, die ihn vom Ergreifen zielführender Maßnahmen abhalten, sondern vielmehr dem Belegen von Anregungen, Hinweisen und Vorbildern, die ihm diese Schritte nahe legen. Diese vermag der Senat entgegen der Auffassung der Klägerin den in Betracht gezogenen Druckschriften nicht in überzeugender Weise zu entnehmen. Somit muss es weiterhin als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten, wenn der Fachmann ausgehend von der K4 zu der im Patentanspruch 1 angegebenen Lehre kommt und damit in überraschender Weise problemorientiert ohne Verzicht an Qualität die Wirtschaftlichkeit einer Mühle verbessert.

Die weiteren, von der Klägerin zwar schriftsätzlich benannten, in der mündlichen Verhandlung aber nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften liegen erkennbar weiter ab als das vorstehend behandelte Material. Sie vermögen deshalb dem Fachmann ebenfalls nicht den Weg zum Erfindungsgegenstand nach Anspruch 1 zu weisen, einer Abhandlung dieser Schriften bedarf es folglich nicht.

Nach alledem ist dem Walzenstuhl nach dem noch verteidigten, beschränkten Anspruch 1 die Patentfähigkeit nicht abzusprechen.

Mit dem Bestand des (beschränkten) Patentanspruchs 1 haben die auf ihn zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 ohne weiteres ebenfalls Bestand, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedarf, wobei die Fassung des Anspruchs 3 an die Aufnahme des Merkmals der horizontalen Walzenanordnung in den Hauptanspruch anzupassen war.

Über den Hilfsantrag war somit nicht mehr zu entscheiden.

IV.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch den Umfang der Nichtigklärung mit zwei Drittel veranschlagt hat. Der Schutzbereich des Streitpatents hat sich sowohl durch die Beschränkung als auch durch die jetzige Fassung und Ergänzung der technischen Merkmale erheblich vermindert, allerdings in einem etwas geringeren Umfang als bei den Urteilen des Bundesgerichtshofes in den Verfahren X ZR 61/97 und X ZR 59/97 zu den verwandten Schutzrechten EP 0 335 925 und DD 282 861, bei denen ein Unterliegen der Beklagten zu $\frac{3}{4}$ angenommen wurde, wobei dort jeweils nur die Verfahrensansprüche teilweise Bestand hatten und die Vorrichtungsansprüche gänzlich für nichtig erklärt wurden.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG iVm § 709 S. 1 ZPO.

Meinhardt

Dr. Henkel

Gutermuth

Skribanowitz

Schmitz

Pü