



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
29. November 2012

2 Ni 26/11

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 102 20 060**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt-Phys. Maile, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat Schwengelbeck und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Forkel

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 102 20 060 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**T a t b e s t a n d**

**I.**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. Mai 2002 angemeldeten Patents DE 102 20 060 B4 (Streitpatent), dessen Erteilung am 26. Februar 2004 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent hat die Bezeichnung

*„Verfahren und Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbarkeitsdaten, sowie Verfahren zur Bewertung (Bestimmung) der verbleibenden Mindest-anwendbarkeitsdauer/Mindesthaltbarkeitsdauer derselben“*

und umfasst 15 Patentansprüche. Neben den nebengeordneten Ansprüchen 1, 2, 7 und 11 beinhaltet das Streitpatent dabei die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 3 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 15.

Die erteilten nebengeordneten Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

der Strichcode/Barcode/Kennzeichnungsbereich, neben der Produkt-kennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthält und, dass bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfsgerecht gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum /eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

„2. Verfahren zur Bewertung (Bestimmung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/Mindesthaltbarkeitsdauer“ von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

ein Vergleich der Informationen (Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbarkeitsdaten) des Strichcodes/Barcodes/Kennzeichnungsbereichs durchgeführt wird, ob der ermittelte/zu erwartende Anwendungszeitraum klei-

ner/gleich/größer ist, als die „verbleibende Mindestanwendbarkeits-dauer/Mindesthaltbarkeitsdauer“.

„7. Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/ Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

neben der Information bezüglich der Produktidentifikation, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der Mindestbrauchbarkeit/Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Verpackung/auf dem Produkt aufgebracht sind, bzw. diese somit gekennzeichnet sind, bei der Ausgabe-/ Abgabestelle oder im Kassensbereich miterfasst und verwertet/ausgewertet werden können und, dass bei der Bewertung (Bestimmung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfsgerecht gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum/eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

„11. Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeits-daten / Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

neben der Information bezüglich der Produktidentifikation, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der Mindestbrauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Ver-

packung / auf dem Produkt aufgebracht sind, bzw. diese somit gekennzeichnet sind, bei der Ausgabe-/Abgabestelle oder im Kasensbereich mittels eines „kombinierten“ Erfassungsvorganges / Lesevorganges / Scannervorganges erfasst werden können und, dass bei der Bewertung (Bestimmung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfsgerecht gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

Hinsichtlich des Wortlauts der auf die erteilten Ansprüche 1, 2, 7 und 11 direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nach Hauptantrag im Umfang der mit Schriftsatz vom 01. Oktober 2012 (Bl. 100 d. A.) dargelegten und – nach Hinweis des Senats vom 30. Oktober 2012 (Bl. 113 d. A.) – mit Schriftsatz vom 12. November 2012 (Bl. 117 R, 118 d. A) als vollständige Anspruchssätze eingereichten Ansprüche 1 bis 13. Danach umfasst das nach Hauptantrag verteidigte Streitpatent die nebengeordneten Ansprüche 1 und 6 sowie die auf diese beiden Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 5 (rückbezogen auf Anspruch 1) bzw. 7 bis 13 (rückbezogen auf Anspruch 6).

Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** hat danach folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 sind unter- bzw. durchgestrichen):

„Verfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass

der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der Produktkennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthält und dass bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfsgerecht ~~gegebenenfalls~~ noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 gemäß Hauptantrag lautet:

„Produktidentifizierender Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet**, dass

Mindesthaltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten bei der Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassensbereich miterfasst und verwertet / ausgewertet werden können und/oder mittels eines „kombinierten“ Erfassungsvorganges/ Lesevorganges / Scannervorganges erfasst werden können.“

Wegen des Wortlauts der jeweils unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 sowie der jeweils unmittelbar auf Patentanspruch 6 zurückbezogenen Ansprüche 7 bis 13 gemäß Hauptantrag wird auf den Schriftsatz der Klägerin vom 12. November 2012 (Bl. 117 R, 118 d. A.) Bezug genommen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung (**Hilfsantrag 1**), weiter hilfsweise nach einer der Fassungen der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge 2 und 3.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des **Hilfsantrags 2** lautet (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sind untergestrichen):

„1. Verfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung im Verkaufs-raum / Abgabestelle von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindest-haltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet**, dass

der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der Produkt-kennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthält und, dass bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/Mindesthalt-barkeitsdauer“ bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

Der abhängige, auf Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 4 in der Fassung des Hilfsantrags 2 lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 4 gemäß Hauptantrag sind unter- bzw. durchgestrichen):

„Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet**, dass

bei der Bestimmung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer, bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird, der größer als Null jeden strategischen Wert annehmen kann.“

Die weiteren Patentansprüche 2 und 3 sowie 5 bis 13 gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen dem Hauptantrag.

**Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 dadurch, dass der abhängige Patentanspruch 4 gestrichen wurde. Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 3 entsprechen daher den Patentansprüchen 1 bis 3 und 5 bis 13 gemäß Hilfsantrag 2, letztere als neu nummerierte Ansprüche 4 bis 12 mit entsprechend geänderten Rückbezügen (mit Ausnahme des nebengeordneten Anspruchs 5, welcher Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht).

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei sowohl in der Fassung des Hauptantrags wie auch der Hilfsanträge gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich dazu auf die Dokumente

- K4** „EAN 128 Teil I, Datenbezeichner und Dateninhalte im EAN 128-Standard“, mit Datumsvermerk 1.4.1993
- K5** Fachartikel „Europäischer Verband der Hersteller von Sterilverpackungen empfiehlt EAN 128-Standard“ in „Coorganisation“, S. 13, Ausgabe 2/2000
- K6** AIM Inc. ITS/99-001, International Symbology Specification, Reduced Space Symbology (RSS) vom 29. Oktober 1999
- K7** Bestätigungsschreiben der EDEKA Minden-Hannover IT-/ logistic service GmbH an die Klägerin mit Datum 7. September 2010
- K8** Schreiben der EDEKA Minden-Hannover IT-/ logistic service GmbH ohne erkennbaren Adressaten mit Datum November 2000



Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist außerdem folgende Druckschrift in Betracht gezogen worden:

**D1** DE 196 25 307 C2

In der mündlichen Verhandlung überreicht die Patentinhaberin zudem eine graphische Gegenüberstellung des Stands der Technik (oberer Balken) und des von ihr ausgelegten erfindungsgemäßen Verfahrens (in Folge **K9**).

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 102 20 060 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der verteidigten Fassung richtet;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise nach den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträgen 2 und 3.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für schutzfähig, jedenfalls in einer der Fassungen der Hilfsanträge.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

## Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage, mit welcher der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht wird (§ 22 Abs. 1 i. V. m. §§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1, 4 PatG), ist begründet.

### I.

1) Ausweislich der erteilten Beschreibung bezieht sich das Streitpatent auf einen produktidentifizierenden Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbarkeitsdaten sowie ein entsprechendes Kennzeichnungsverfahren, welcher/welches neben der Information bezüglich der Produktidentifikation, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der Mindestbrauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln enthält, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Verpackung / auf dem Produkt bzw. der Ware aufgebracht / angebracht werden bzw. diese somit gekennzeichnet werden, um diese bei der Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassensbereich miterfassen zu können, um diese Information mittels eines Verfahrens hinsichtlich Mindesthaltbarkeit bzw. Mindestanwendbarkeit verwerten/auswerten zu können, um ein "Passieren" von "zeitkritischen" Waren / Produkten zu erkennen und um dieses gegebenenfalls verhindern zu können.

Dabei geht das Streitpatent von an sich bekannten Produktcodes - bspw. Strichcodes zur Produktidentifikation - aus, welche im bzw. am Erfassungssystem Zusatzinformationen für den Benutzer generieren und anzeigen können, bzw. dem Benutzer bereitgestellt werden.

2) Von diesem Stand der Technik ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, einen produktidentifizierenden Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und [/oder] Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeits-

daten/Mindestanwendbarkeitsdaten sowie ein Kennzeichnungsverfahren vorzustellen, welcher/welches neben der Information bezüglich der Produktidentifikation, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der Mindestbrauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Verpackung / auf dem Produkt bzw. der Ware aufgebracht/angebracht werden, bzw. diese somit gekennzeichnet werden, um diese bei der Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassensbereich miterfassen zu können, um diese Information mittels eines Verfahrens hinsichtlich Mindesthaltbarkeit bzw. Mindestanwendbarkeit verwerten / auswerten zu können, um ein "Passieren" von "zeitkritischen" Waren / Produkten zu erkennen und um dieses gegebenenfalls verhindern zu können (vgl. *Streitpatent, Abs. [0018]*).

3) Diese Aufgabe soll verfahrens- und vorrichtungsseitig mit den Gegenständen der geltenden Ansprüche 1 und 6 gemäß Hauptantrag, bzw. 1, 2, 7 und 11 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. Ansprüche 1 und 6 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. Ansprüche 1 und 5 gemäß Hilfsantrag 3 gelöst werden.

In Merkmale gegliedert lautet Patentanspruch 1 des Hauptantrags daher:

**M1** „Verfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

**M2** der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der Produktkennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthält und,

**M3** dass bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer“

bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.“

4) Gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag wird die Lösung verfahrensseitig dadurch erzielt, dass der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der Produkt-kennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw. Mindest-anwendbarkeits-Information enthält und, dass bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfs-gerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird.

Bei der Beurteilung des Streitpatentgegenstands ist die Auslegung der im Streitpatent verwendeten Begriffe wesentlich. So sind die Begriffe „Mindesthaltbarkeits-Information“ bzw. bei Arzneimitteln „Mindestanwendbarkeits-Information“ und „verbleibende Mindesthaltbarkeitsdauer“ bzw. bei Arzneimitteln „verbleibende Mindestanwendbarkeitsdauer“ nach der Beschreibung des Streitpatents sowie nach den Ausführungen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung so auszulegen, dass bei der angegebenen Mindesthaltbarkeits-Information bei Lebensmitteln das Produkt noch vollständig verwertbar ist; bei Arzneimitteln (Mindestanwendbarkeits-Information) tritt bis zu diesem Zeitpunkt die gewünschte therapeutische Wirkung mit Sicherheit ein.

Die „verbleibende Mindesthaltbarkeitsdauer“ bzw. „verbleibende Mindestanwendbarkeitsdauer“ stellt den Zeitraum zwischen dem aktuellen Tagesdatum und der auf der Ware als Tagesdatum abgespeicherten „Mindesthaltbarkeits-Information“ / „Mindestanwendbarkeits-Information“ dar (*vgl. hierzu auch die Ausführungen im Streitpatent, Abs. [0039]*).

Diese Mindesthaltbarkeitsdauer / Mindestanwendbarkeitsdauer wird beim Streitpatent bedarfsgerecht von einem Sicherheitszeitraum überlagert. Dieser bedarfsgerecht berücksichtigte Sicherheitszeitraum stellt gemäß den Ausführungen der Streitpatentschrift einen Korrekturfaktor dar, der von der jeweiligen „Haus-Philoso-

phie“ individuell abhängig ist bzw. festlegbar ist (vgl. *Streitpatent*, S. 5, li Sp., Zn. 1 bis 3). Mit anderen Worten: Der Sicherheitsabstand ist je nach abgebendem Unternehmen beliebig wählbar. Er kann – auf Wunsch („Haus-Philosophie“) - auch den Wert „Null“ annehmen (vgl. Abs. [0036]).

Dieser Sachverhalt ergibt sich auch aus der, von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung überreichten, grafischen Aufarbeitung des Sachverhalts (Druckschrift K9), wobei das dort angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum gemäß den Ausführungen der Patentinhaberin der Mindesthaltbarkeits-Information des Anspruchs 1 entspricht.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass nach Anspruchsformulierung und Streitpatentbeschreibung unter den Begriff „Bestimmung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer“ auch deren Bewertung fällt (vgl. hierzu auch S. 5, re Sp, Abs. [0043], „... dass ein Warnsignal generiert/initiiert wird.“).

5) Maßgeblicher Fachmann ist vorliegend ein berufserfahrener, in der Entwicklung von Warencodiersystemen bewandelter Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Fachhochschulabschluss.

## II.

Die Verfahren nach den jeweiligen Ansprüchen 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 erweisen sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig. Die Frage der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren geänderten Ansprüche nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 2 und 3 kann somit dahinstehen.

### 1) Anspruch 1 nach Hauptantrag

Ebenfalls dahinstehen kann die Frage, ob bei einer - gemäß Streitpatentschrift zulässigen – „bedarfsgerechten“ Wahl des Sicherheitsabstandes = „Null“ das Verfahren des An-

spruchs 1 nach Hauptantrag bereits aus dem Stand der Technik neuheitsschädlich vorbekannt ist (vgl. hierzu das von der Anmelderin überreichte Schaubild K9, bei welchem für einen gewählten Sicherheitsabstand von „Null“ beide Balken [Stand der Technik / Erfindungsgemäßes Verfahren] identisch sind) bzw. ob aus dem völlig willkürlichen bzw. beliebigen Merkmal der bedarfsgerechten Berücksichtigung eines Sicherheitsabstandes überhaupt eine erfinderische Tätigkeit abgeleitet werden kann (BGH, GRUR, 2004, S. 47, 3. Leitsatz – „Blasenfreie Gummibahn“).

Ferner kann dahinstehen, ob die jeweiligen Anspruchssätze möglicherweise teilweise nichttechnische Merkmale aufweisen, welche bei einer Berücksichtigung hinsichtlich der Patentfähigkeit des jeweiligen Anspruchsgegenstands unberücksichtigt bleiben (vgl. BGH, GRUR, 2011, 125, Leitsatz b) – „Wiedergabe topografischer Information“). In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die - prinzipiell frei wählbare - Definition von in Barcodes abgespeicherter Daten bzw. auf das Berücksichtigen von zusätzlichen, willkürlich gewählten Sicherheitsabständen, die auf einer „Haus-Philosophie“ – also auf wirtschaftlichen Unternehmensinteressen – beruhen, ohne eine weitere konkrete Angabe technischer Mittel, wie diese wirtschaftlichen Informationen verarbeitet werden, hingewiesen.

Denn auch bei einer Auslegung des Anspruchsgegenstands im Sinne der Pateninhaberin beruht das mit Anspruch 1 nach Hauptantrag verteidigte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

So ist aus Druckschrift D1 ein Verfahren bekannt (vgl. insbesondere dortige Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung), welches zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung von Arzneimitteln mit Mindestanwendbarkeitsdaten geeignet ist (vgl. Sp. 3, Zn. 32ff, Ware 1, Verfalldatum 5 i. V. m. Anspruch 1 Arzneimittel / zum Merkmal der Verkaufsverhinderung: vgl. Sp. 3, Zn. 66f). Hierbei entspricht das in der Druckschrift D1 offenbarte „Verfalldatum“ gemäß den dortigen Ausführungen in der Beschreibung der „Mindestanwendbarkeits-Information“ im Streitpatent, nämlich dem Zeitpunkt, zu dem die gewünschte therapeutische Wirkung des Medikaments gerade noch vollständig sichergestellt ist (vgl. hierzu auch die Ausführungen der D1, Sp. 1, ab Zeile 61) / **Merkmal M1**).

Die Arzneimittelverpackungen gemäß der Druckschrift D1 weisen dabei einen Strichcode (*Strichcode 2*) auf, welcher neben der Produktkennzeichnung zusätzlich mindestens eine Mindestanwendbarkeits-Information enthält (*Sp. 3, Zn. 39, 40, „Neben den Wareninformationen 3, 4 ist in dem Strichcode 2 auch das Verfallsdatum der Ware codiert.“*) / **Merkmal M2**.

Durch einen Vergleich dieser Daten erfolgt eine Bestimmung im Sinne einer Bewertung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer (*vgl. Ablaufdiagramm Fig. 1; O.K. bzw. ALARM*), wobei die Druckschrift D1 dem Fachmann auch die Möglichkeit einer über die Bewertung hinausgehenden konkreten zeitlichen Bestimmung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer zumindest nahelegt, da der Fachmann die dort offenbarte Berechnung des Zeitraums des Überschreiten des Mindestanwendbarkeitszeitraums bei Bedarf auch auf die Zeit vor deren Ablauf übertragen wird (*vgl. Sp. 3, Zn. 62ff, „Die Alarmmeldung 8 kann optisch und/oder akustisch erfolgen. Sie kann eine reine Warnfunktion haben oder aber auch eine Hinweisfunktion erfüllen, d. h. sie informiert den Verkäufer darüber, um wie viel das Verfallsdatum überschritten ist.“*) / **Merkmal M3** ohne bedarfsgerechten Sicherheitszeit-raum/Sicherheitsdauer.

Das im Zusammenhang mit Merkmal M3 noch fehlende Teilmerkmal, wonach bei der Bestimmung (Bewertung) der „verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer“ bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer berücksichtigt wird, möchte die Patentinhaberin so ausgelegt wissen, dass das bedarfsgerechte Berücksichtigen des Sicherheitszeitraums an der jeweiligen Packungsgröße festgemacht ist (*vgl. Streitpatent, Abs. [0040] bzw. Ausführungen in der mündlichen Verhandlung am Beispiel von verschiedenen großen Gebinden einer Würze*). In anderen Worten: Der Anspruch 1 wird von der Patentinhaberin so aufgefasst, dass der Wert „Null“ im Zusammenhang mit einem bedarfsgerechten Sicherheitszeitraum nicht zwingend angenommen wird. Mit dieser Auslegung des Patentanspruchs mag das verteidigte Verfahren hinsichtlich der technischen Lehre der Druckschrift D1 zwar neu sein, ihm fehlt es jedoch – wie nachfolgend dargelegt – an der für seine Patentfähigkeit zu fordernden erfin-

derischen Tätigkeit.

Denn der die Arzneimittelpackung ausgebende Apotheker aus Druckschrift D1 ist bereits aus Gründen der dort beschriebenen persönlichen Haftung (*vgl. Sp. 2, Z. 10*), gezwungen bei der Herausgabe der entsprechenden Präparate gedanklich einen entsprechenden Sicherheitszeitraum zum angegebenen Mindestanwendbarkeitsdatum zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der Kunde über den Zeitraum der jeweils ärztlich verordneten Anwendung ein über den gesamten Therapiezeitraum wirksames Präparat erhält.

Dieses selbstverständliche, aus gesetzlichen Normen abgeleitete, routinemäßige Vorgehen des Apothekers ist jedoch nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit des nach Anspruch 1 / Hauptantrag verteidigten Verfahrens zu begründen.

Denn der mit der Umsetzung dieser bekannten, manuellen (gedanklichen) Abläufe betraute Fachmann ist aufgrund der ihm bekannten Vorgehensweise des Apothekers veranlasst, diese manuelle (gedankliche) Tätigkeit bei der Auslegung eines entsprechenden automatisierten Verfahrens zu berücksichtigen. Er wird daher entsprechende (im Übrigen im verteidigten Anspruch 1 und darüber hinaus auch im Streitpatent nicht weiter offenbarte) technische Mittel - hier beispielsweise eine entsprechende Programmierung der aus Druckschrift D1 bekannten Registrierkasse zur geeigneten Verknüpfung der zur Verfügung stehenden Zeitinformationen - zur Sicherstellung dieser Abläufe ergreifen.

Somit ergibt sich – zumindest für die im Anspruch 1 beanspruchte Alternative der Verwendung des Verfahrens für Arzneimittel - das noch fehlende **Merkmal M3** mit bedarfsgerechten Sicherheitszeitraum/Sicherheitsdauer für den Fachmann in naheliegender Weise aus Kenntnis der Druckschrift D1 und den in dieser Druckschrift beschriebenen normativen Anforderungen. Damit beruht das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist somit nicht patentfähig.



## 2) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1. Dieser unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch den Wegfall des nach Hauptantrag angegebenen Verwendungszwecks „zur Verkaufsverhinderung“ sowie dadurch, dass der Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer lediglich „gegebenenfalls“ berücksichtigt wird. Somit ist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 erkennbar weiter gefasst als Anspruch 1 nach Hauptantrag. Vorstehende Ausführungen zum Hauptantrag gelten daher in gleicher Weise.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

## 3) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag durch die Einschränkung, wonach die Verkaufsverhinderung im Verkaufsraum / in einer Abgabestelle stattfindet. Zweifelsfrei ist dies auch bei der Lehre der Druckschrift D1 gegeben (Registrierkasse), so dass vorstehende Ausführungen zum Anspruch 1 nach Hauptantrag auch hier gelten. Auch der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist somit nicht patentfähig.

## 4) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist identisch zu Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2. Vorstehendes gilt daher in gleicher Weise für diesen Anspruch.

5) Ob unabhängig von den nicht patentfähigen Ansprüchen 1 nach Hauptantrag bzw. nach einem der Hilfsanträge 1 bis 3 hinsichtlich der geltenden unabhängigen bzw. abhängigen Ansprüche eine patentfähige Erfindung vorliegt, bedarf keiner Klärung, da auf die jeweiligen abhängigen bzw. unabhängigen Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war bzw. ein solches im Verfahren er-

kennbar vorgetragen wurde (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz – „*Informationsübermittlungsverfahren II*“).

Bei vorliegender Sachlage war das deutsche Patent 102 20 060 daher für nichtig zu erklären.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Sredl

Merzbach

Maile

Dr. Schwengelbeck

Dr. Forkel

prä