



BUNDESPATEENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
10. November 2015

3 Ni 19/14 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 139 785
(DE 600 23 106)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig und Kirschneck, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 139 785 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- 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

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 12. Januar 2000 als internationale Patentanmeldung PCT/US2000/000837, die Priorität der US-Patentanmeldung US 232916 vom 15. Januar 1999 in Anspruch nehmenden und u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vor dem europäischen Patentamt in der regionalen Phase erteilten europäischen Patents 1 139 785 (Streitpatent), dessen Erteilung am 12. Oktober 2005 veröffentlicht worden ist und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 600 23 106 geführt wird. Das in englischer Sprache erteilte Streitpatent betrifft ein „Verfahren zum Anpassen von Tierfutter an Kundenwünsche“ und umfasst 21 Patentansprüche, von denen Pa-

tentansprüche 1 und 6 nebengeordnet sind. Die Ansprüche 1 bis 21 lauten wie folgt:

- „1. A method for providing a pet food for a pet, said method comprising the steps of:
offering customized pet food products according to an individual preference of an owner of a pet;
obtaining a user input through an electronic user interface, wherein the user input is obtained from a user and comprises an individual pet profile for the pet;
utilizing the input individual pet profile to generate a customized pet food formula according to the user input individual pet profile;
manufacturing a customized pet food according to the customized pet food formula generated from the user input individual pet profile;
and
delivering the customized pet food to the owner of the pet.

2. The method in accordance with Claim 1 wherein the user input individual pet profile comprises one or more of:

individual genetic information about the pet;
individual information about the species of the pet;
individual pet profile comprises individual information about the activity level of the pet;
individual pet profile comprises individual infor-

mation about the medical history of the pet;
individual information about the breed of the
pet;
individual pet profile comprises individual information about the gender of the pet;
individual pet profile comprises individual information about the breeding status of the pet;
the age of the pet;
the weight of the pet;
individual food preferences of the pet; and
individual pet profile comprises individual food preferences of an owner of the pet.

3. The method in accordance with Claim 1 wherein the user input further comprises the season during which the pet will be eating the pet food.
4. The method in accordance with Claim 1 wherein utilizing the input individual pet profile to generate a pet food formula customized according to the user input individual pet profile comprises the step of electronically processing the individual pet profile information.
5. The method in accordance with Claim 1 wherein manufacturing a customized pet food according to the customized pet food formula generated from the user input individual pet profile comprises the step of generating electronic control signals to control the operation of food manufacturing apparatus (106) according to the customized pet food formula generated from the user input individual pet profile.

6. A method for providing a pet food for a pet, said method comprising the steps of:

through an electronic customer interface (102), obtaining a user input from a user, wherein the user input comprises an individual pet profile for the pet;
electronically processing the user input individual pet profile to generate a pet food formula customized according to the user input individual pet profile;
manufacturing a customized pet food according to the customized pet food formula; and
delivering the customized pet food to the owner of the pet.
7. The method in accordance with Claim 6 wherein manufacturing a customized pet food comprises the step of generating control signals to control the operation of food manufacturing apparatus (106) according to the user input.
8. The method in accordance with Claim 6 further comprising the step of prompting the user to provide the user input through the electronic user interface (102).
9. The method in accordance with Claim 8 wherein prompting the user to provide the user input comprises one or more of the following steps:

asking the user a plurality of questions regarding individual characteristics of the pet;
asking the user a plurality of questions regarding preferences of an owner of the pet;
providing an electronic input to the user interface (102);
prompting the user to provide the user input comprises the step of prompting the user to provide species of the pet;
prompting the user to provide an age of the pet;
prompting the user to provide a weight of the pet;
prompting the user to provide a gender of the pet;
prompting the user to provide a breed of the pet;
prompting the user to provide a breeding status of the pet;
prompting the user to provide an activity level of the pet;
prompting the user to provide a season during which the pet will be eating the pet food;
prompting the user to provide a medical history of the pet;
prompting the user to provide genetic information on the pet;
prompting the user to provide a current health status of the pet;
prompting the user to provide food flavor preferences;
prompting the user to provide food texture preferences; and
prompting the user to provide food form prefer-

ences.

10. The method in accordance with Claim 9 wherein prompting the user to provide food texture preferences comprises prompting the user to provide preferences regarding a moisture level of the pet food.
11. The method in accordance with Claim 9 wherein prompting the user to provide food form preferences comprises prompting the user to provide preferences regarding a shape of pieces the pet food.
12. The method in accordance with Claim 9 wherein prompting the user to provide food form preferences comprises prompting the user to provide preferences regarding a size of pieces of the pet food.
13. The method in accordance with Claim 7 wherein electronically processing the user input to generate a customized pet food formula comprises the step of combining the user input with nutritional data stored in an electronic database.
14. The method in accordance with Claim 5 wherein generating control signals to control the operation of food manufacturing apparatus comprises the step of utilizing the generated customized pet food formula to generate a set of electronic manufacturing instructions for the food manufacturing apparatus (106).

15. The method in accordance with Claim 14 further comprising the step of automatically manufacturing the pet food according to the set of generated electronic manufacturing instructions.
16. The method in accordance with Claim 13 further comprising the steps of:
utilizing the input individual pet profile to assemble the user input and nutritional data into printer material; and
packaging the pet food in a customized container.
17. The method in accordance with Claim 16 wherein assembling the user input pet profile and nutritional data into printed material comprises the step of providing a customized pet food label specific for the pet.
18. The method in accordance with Claim 17 wherein providing a customized pet food label includes providing an electronic image of the pet.
19. The method in accordance with Claim 17 wherein providing a customized pet food label includes providing a listing of the pet food ingredients.
20. The method in accordance with Claim 17 wherein providing a customized pet food label includes the step of utilizing the input individual pet profile information to provide customized feeding instructions for the pet.

21. The method in accordance with Claim 16 further comprising the step of utilizing the input individual pet profile information to provide customized pet care instructions.”

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 lauten in der deutschen Übersetzung gemäß DE 600 23 106 T2 wie folgt:

- „1. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
Anbieten kundenspezifischer Haustiernahrungsprodukte gemäß einer individuellen Vorliebe eines Haustierbesitzers;
Erhalten einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle, wobei die Benutzereingabe von einem Benutzer erhalten wird, und ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst;
Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um gemäß des von dem Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils ein kundenspezifisches Haustiernahrungsrezept zu erzeugen;
Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts, das von dem durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofil erzeugt wurde; und
Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.
6. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die

Schritte umfasst:

Erhalten einer Benutzereingabe von einem Benutzer durch eine elektronische Kundenschnittstelle (102), wobei die Benutzereingabe ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst;

Elektronisches Bearbeiten des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein Haustiernahrungsrezept zu erzeugen, das gemäß des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils kundenspezifisch erzeugt ist;

Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts; und

Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.“

Die Klägerin, die das Streitpatent in vollem Umfang angreift, macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Sie stützt ihr Vorbringen u. a. auf folgende Dokumente:

- rop1 EP 1 139 785 B1 (Streitpatent)
- rop3 WO 00/041575 A1
- rop4 DE 600 23 106 T2
- D1 K. Hamilton, D. Foote, „Looking Forward to the Profits in Pampering Pets“, Newsweek, 1997, 129 (23), Seite 16, http://archives.newsbank.com/ar-search/we/Archives?p_action=doc&p_docid=0EC05F6AC27/03/03
- D6 „Purina Pet Care Center - Pet Food Selector“, 11. Oktober 1997, <http://web.archive.org/web/19971011045319/http://www.purina.com>, <http://web.archive.org/web/19971011045521/http://www.purina.com>, <http://web.archive.org/web/19971011053910/http://www.purina.com>, <http://web.archive.org/web/19971011064321/http://www.purina.com>,

<http://web.archive.org/web/19971011074140/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075044/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075051/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075058/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074149/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075106/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075113/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075120/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074156/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075127/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075134/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075142/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011080223/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011082203/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011082211/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011080312/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011080319/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011064329/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074218/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074233/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074248/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075409/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011080645/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011080652/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075417/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075402/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011053918/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011064349/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074305/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075432/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075442/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075450/http://www.purina.com>,

<http://web.archive.org/web/19971011074313/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075457/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075504/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075512/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074322/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075519/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075527/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075534/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011081037/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011082659/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011082708/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011081043/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011081051/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011064356/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074338/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074353/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011074410/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075727/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011081306/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011081313/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075734/http://www.purina.com>,
<http://web.archive.org/web/19971011075740/http://www.purina.com>,
[ermittelt am 12. November 2013], Seiten 1 bis 58

D6a Purina® Butcher's Blend® brand Dog Food, 11. Oktober 1997,
http://web.archive.org/web/19971011075301/http://www.purina.com/Pet_Marketplac..., [ermittelt am 14. Oktober 2015]

D8 US 4 712 511

D11 US 4 643 908

D13 Bekanntmachung der Neufassung der Futtermittelverordnung vom
19. November 1997, Bundesgesetzblatt 1997, Teil I, Nr. 77,
Seiten 2714 bis 2734

Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Streitpatent keine technische Lehre sondern eine Geschäftsmethode beanspruche. Diese bestehe darin, Haustiernahrung anzubieten und auszuliefern, die gemäß einem kundenspezifischen Rezept erst dann hergestellt werde, wenn vom Benutzer bzw. Haustierbesitzer ein Haustierprofil erhalten werde.

Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents gegenüber der Druckschrift D8 nicht neu. Mangelnde erfinderische Tätigkeit macht sie unter Verweis auf die Druckschriften D1 oder D6 in Verbindung mit D8, D11 und D13 geltend.

Entsprechendes gelte für die Gegenstände gemäß den Hilfsanträgen I bis VI, die außerdem unzulässige Erweiterungen oder Unklarheiten enthielten. Den Hilfsanträgen III, IV und VI mangle es zudem an der nötigen Ausführbarkeit. Darüber hinaus sei die Fassung des Hilfsantrags V gegenüber Hilfsantrag I nicht beschränkt.

Zur Patentfähigkeit des erst in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag VII trägt die Klägerin vor, dass sie sich erst nach einer ergänzenden Recherche, die aber im Rahmen einer mündlichen Verhandlung nicht möglich sei, äußern könne.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent EP 1 139 785 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge I gemäß Schrift-

satz vom 18. September 2015, Ia gemäß Schriftsatz vom 5. November 2015, II bis VI gemäß Schriftsatz vom 18. September 2015, weiter hilfsweise die Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung übergebenen Hilfsantrages VII erhält.

Hilfsantrag I entspricht der erteilten Fassung mit dem Unterschied, dass die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 zusätzlich das Merkmal „Verpacken der kundenspezifischen Haustiernahrung in einem versiegelten Behälter“ enthalten.

In Hilfsantrag Ia wird gegenüber dem Hilfsantrag I anstelle von „versiegelten Behälter“ das Merkmal „verschließbarer Behälter“ in die Patentansprüche 1 und 6 eingefügt.

Gemäß Hilfsantrag II wird in die erteilten Patentansprüche 1 und 6 nach „...Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung“ das Merkmal „an einem vom Benutzer entfernten Ort“ eingefügt und der Begriff „Ausliefern“ durch das Wort „Versenden“ ersetzt.

Hilfsantrag III entspricht der erteilten Fassung mit dem Unterschied, dass die erteilten Patentansprüche 1 und 6 nach „...und ein individuelles Haustierprofil für das Haustier“ das zusätzliche Merkmal „mit individuellen Nahrungsvorlieben des Haustiers und individuelle Nahrungsvorlieben eines Haustierbesitzers“ aufweisen.

Nach Hilfsantrag IV wird in die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 gemäß Hilfsantrag III zusätzlich das Merkmal „in Bezug auf Geschmack, Textur und Form“ nach „...individuelle Nahrungsvorlieben eines Haustierbesitzers“ aufgenommen.

Gegenüber Hilfsantrag I werden die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6 gemäß dem Hilfsantrag V durch die Aufnahme des zusätzlichen Merkmals „Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein kundenspezifisches

Haustiernahrungsetikett spezifisch für das Haustier bereitzustellen;“ weiter beschränkt.

Hilfsantrag VI umfasst kumulativ alle Änderungen in den Patentansprüchen 1 und 6 gemäß den Hilfsanträgen I bis V jedoch ohne die Änderung gemäß Hilfsantrag Ia.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag VII lautet wie folgt (gegenüber der englischen Fassung des Streitpatents eingefügte Formulierungen sind unterstrichen):

1. A method for providing a pet food for a pet, said method comprising the steps of:
offering customized pet food products according to an individual preference of an owner of a pet;
obtaining a user input through an electronic user interface, wherein the user input is obtained from a user and comprises an individual pet profile for the pet;
utilizing the input individual pet profile to generate a customized pet food formula according to the user input individual pet profile;
manufacturing a customized pet food according to the customized pet food formula generated from the user input individual pet profile;
wherein a drying step is followed by a spraying or coating step in which a coating system is used to apply fats, oils or other liquids or powders onto the product; and
delivering the customized pet food to the owner of the pet.

Patentanspruch 6 gemäß Hilfsantrag VII weist eine entsprechende Einfügung auf.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und stützt ihre Argumentation auf folgende Dokumente:

B1 Gutachten von Allen Trater vom 6. Oktober 2014

B3 Britannica Online Encyclopedia, Stichwort „pet“,
<http://www.britannica.com/print/article/453505>, 15. Oktober 2015, Seiten 1
bis 3

Sie ist der Ansicht, die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 seien neu, denn die Druckschrift D8 offenbare kein Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, sondern nur für Nutztiere.

Der jeweilige Gegenstand der Patentansprüche 1 und 6 beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Er sei durch eine Zusammenschau der D1 oder D6 mit D11 nicht nahe gelegt. Der Fachmann werde die D11 bereits deshalb nicht heranziehen, da sie keine kausale Verknüpfung der Erhebung der Daten mit der Herstellung des Futters lehre. Zudem erhalte er mit D1 und D6 keine Anregung in Richtung einer kundenspezifischen Tiernahrung für ein bestimmtes Haustier. Denn die D1 lehre einen anderen Ansatz, nämlich eine Karte mit einem codierten Rezept zu verwenden, von dem nicht bekannt sei, woher es stamme, bzw. ob es auf einem individuellen Tierprofil basiere. Die D6 wiederum betreffe ein System zur Auswahl von Haustiernahrung aus einem begrenzten Sortiment, mit dem die Wahl eines geeigneten Haustierfutters dem Haustierbesitzer durch Produktempfehlungen erleichtert werden solle.

Im Zusammenhang mit dem erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag VII vertritt die Beklagte die Auffassung, der Verlauf des gesamten Rechtsstreits einschließlich der mündlichen Verhandlung habe Veranlassung zur Verteidigung des Streitpatents in der Fassung dieses Hilfsantrags gegeben.

Entscheidungsgründe

I.

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, Art. 54 und Art. 56 EPÜ gestützte Klage ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg.

1.1 Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Tierfutters, das an die Gesundheits- und Ernährungsanforderungen eines einzelnen Tiers angepasst ist (vgl. rop1, Sp. 1, Abs. [0001]).

In der Streitpatentschrift wird eingangs ausgeführt, dass aufgrund der Wirtschaftlichkeit Haustiernahrungsproduzenten die im Einzelhandel vertriebene Haustiernahrung in großen Mengen und mit einer beschränkten Anzahl von Rezepten herstellen. Dabei böten die meisten Hersteller Hundefutter in verschiedenen Geschmacksrichtungen und mit speziellen Rezepturen für Welpen, adulte, alte und inaktive Hunde an. Darüber hinaus befände sich Hundefutter für Hunde mit Nahrungsmittelallergien bzw. auf Nährstoffe ansprechenden Erkrankungen im Handel. In ähnlicher Weise werde im Einzelhandel Katzenfutter in begrenzten Rezeptvariationen verschiedener Geschmacksrichtungen oder für unterschiedliche Entwicklungsstadien angeboten. Der Umfang dieser Haustiernahrungsauswahlmöglichkeiten erfülle jedoch nicht die in weitaus höherem Maße unterschiedlichen Vorlieben und Ernährungserfordernisse individueller Haustiere. So könne ein individuelles Haustier aufgrund seiner vorhandenen Krankheit oder aufgrund einer genetischen Prädisposition für eine Erkrankung spezifische Ernährungserfordernisse aufweisen. Zusätzlich zu den Ernährungserfordernissen hätten Haustierbesitzer und Haustiere Vorlieben hinsichtlich der Form, des Geschmacks, der Gestalt und Textur der Nahrung. Weiterhin mache es die in Einzelhandelsgeschäften verfügbare Vielfalt an Haustiernahrungsauswahlmöglichkeiten für Haustierbesitzer schwer, die Nahrung auszuwählen, die den Nährstoff-Bedürfnissen ihres eigenen

Haustiers möglichst nahe komme, während sie ebenso ihre eigenen Vorlieben zufriedenstelle (vgl. rop1, Sp. 1, Abs. [0001]).

1.2 Davon ausgehend sowie unter Berücksichtigung des vorliegend Beanspruchten und des mit diesem Erreichten (vgl. BGH GRUR 2012, 803, 805 – Calcipotriol-Monohydrat, BGH GRUR 2015, 356 - Repaglinid) liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Haustierfutter für ein individuelles Haustier bereitzustellen (vgl. rop1 Sp. 1, Abs. [0002]).

1.3 Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch ein

1. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
 - 1.1 Anbieten kundenspezifischer Haustiernahrungsprodukte gemäß einer individuellen Vorliebe eines Haustierbesitzers;
 - 1.2 Erhalten einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle, wobei die Benutzereingabe von einem Benutzer erhalten wird, und ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst;
 - 1.3 Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um gemäß des von dem Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils ein kundenspezifisches Haustiernahrungsrezept zu erzeugen;
 - 1.4 Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts, das von dem durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofil erzeugt wurde; und
 - 1.5 Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.

und nach dem erteilten Patentanspruch 6 durch ein

6. Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, wobei das Verfahren die Schritte umfasst:
 - 6.1 Erhalten einer Benutzereingabe von einem Benutzer durch eine elektronische Kundenschnittstelle, wobei die Benutzereingabe ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst;
 - 6.2 Elektronisches Bearbeiten des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein Haustiernahrungsrezept gemäß des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils kundenspezifisch zu erzeugen;
 - 6.3 Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts; und
 - 6.4 Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung an den Haustierbesitzer.

1.4 Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Tierarzt, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Haustiernahrung aufweist. Dieser Fachmann ist eingebunden in ein Team, dem jedenfalls ein Maschinenbau- oder Verfahreningenieur, der in der Konstruktion von Tierfutterherstellungsanlagen spezialisiert ist, sowie ein mit der Entwicklung von Datenbanken und der Programmierung von Anlagen zur Tierfutterherstellung erfahrener Informatiker angehören (vgl. BGH GRUR 2012, 482, Ls., 484 Tz. [18] – Pfeffersäckchen).

Das Argument der Beklagten, aufgrund der objektiven Aufgabe des Streitpatents, die sich im Anbieten und Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung erschöpfe, handele es sich bei dem Fachmann um einen Marketingexperten oder Psychologen, der neben einem Tierarzt in ein Team eingebunden sei, greift zu kurz. Denn welcher Fachmann zuständig ist, richtet sich nach dem technischen Gebiet, auf dem der Gegenstand der beanspruchten Lehre liegt (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 46, Busse/Keukenschrijver, PatG,

7. Aufl., § 4 Rn. 126, Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG, 11. Aufl., § 4 Rn. 70). Die Beschreibung des Streitpatents gibt als der Aufgabe zugrundeliegenden Stand der Technik die Bereitstellung von Hunde- und Katzenfutter in begrenzten Rezeptvariationen an, wobei verschiedene Geschmacksrichtungen, unterschiedliche Entwicklungsstadien oder Erkrankungen bzw. genetische Prädispositionen für Erkrankungen berücksichtigt werden.

Das technische Gebiet für das streitpatentgemäß zu lösende Problem einer Bereitstellung von individueller Haustiernahrung erschöpft sich daher nicht in einer Geschäftsmethode, die auf das Kaufverhalten von Haustierbesitzern gerichtet ist, sondern befasst sich mit der Bereitstellung eines Verfahrens für dessen Herstellung. Folglich liegt das Fachwissen des Fachmanns nicht im kaufmännischen Bereich, sondern auf dem Gebiet der Bereitstellung von ernährungsspezifischer Haustiernahrung, das neben ernährungsphysiologischen Aspekten auch die technische Realisierung der Herstellungsanlagen und die Programmierung einer Datenbank beinhaltet, anhand der ein kundenspezifisches Haustiernahrungsrezept basierend auf den gegebenen Haustierprofilaten erzeugt werden kann.

II.

Die Patentansprüche gemäß Hauptantrag erweisen sich mangels Patentfähigkeit als nicht bestandsfähig.

1. Die streitpatentgemäße Lehre nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 6 liegt auf einem technischen Gebiet und unterfällt keinem Patentierungsausschluss.

a) Nach ständiger Rechtsprechung genügt ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung im Rahmen eines Geschäftsprozesses ist, dem Technizitätserfordernis

(Art. 52 EPÜ) bereits dann, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient (BGH GRUR 2011, 125, Ls. 1 und Rn. 27 – Wiedergabe topographischer Informationen). Für das Technizitätserfordernis ist es unerheblich, ob der Gegenstand des Patents neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale im Einzelfall patentfähig sind. Die Patentfähigkeit hängt – abgesehen von etwa einschlägigen anderen Ausschlussstatbeständen – allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Danach liegt im Streitfall eine technische Lehre vor, die als Erfindung dem Patentschutz zugänglich ist. Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung für ein Haustier, bei dem kundenspezifisches Haustierfutter nach den individuellen Vorlieben des Haustierbesitzers angeboten, hergestellt und ausgeliefert wird. Nach Erhalt einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle wird anhand dieser Eingabe ein individuelles Haustierprofil erzeugt, das zur Erstellung eines individuellen Haustiernahrungsrezepts verwendet wird, nach dem sodann die kundenspezifische Haustiernahrung hergestellt wird. Ein solches Verfahren schließt zumindest die Nutzung einer elektronischen Benutzerschnittstelle für die Eingabe der haustierspezifischen Daten ein. Damit ist es technischer Natur (vgl. BGH GRUR 2015, 660, Rn. 23 und 24 – Bildstrom, BGH GRUR, 2011, 125, Ls. 1 und Rn. 27 – Wiedergabe topographischer Informationen, BGH GRUR 2011, 610, Rn. 16 – Webseitenanzeige).

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beschränkt sich nicht auf eine computerimplementierte Geschäftsmethode und ist deshalb nicht nach Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen. Wegen des Patentierungsausschlusses für computerimplementierte Geschäftsmethoden als solche können nach der ständigen Rechtsprechung regelmäßig allerdings erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens begründen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben (vgl. BGH GRUR 2011, 610, Rn. 15, 17 – Webseitenanzeige, BGH GRUR 2010, 613, Ls. 2 – Dynamische Dokumentengenerierung, BGH

GRUR 2011, 125, Rn. 30 f. – Wiedergabe topographischer Informationen). Diesem Erfordernis genügt die Lehre nach Patentanspruch 1. Denn gemäß dem dort angegebenen Verfahren wird die individualisierte Haustiernahrung auf Basis eines Rezepts, das mit dem über eine elektronische Benutzerschnittstelle erhaltenen individuellen Haustierprofils korreliert, hergestellt. Dies dient der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln (vgl. Abs. II.2.b).

c) Die Technizität und damit das Nichtvorliegen eines Ausschlussstatbestands nach Art. 52 EPÜ Abs. 2 lit. c ergibt sich für das Verfahren nach Patentanspruch 6 aus den gleichen Gründen, da sich der Gegenstand dieses Anspruchs vom Verfahren nach Patentanspruch 1 nur darin unterscheidet, dass die Maßnahme des Anbietens von Haustiernahrungsprodukten nicht umfasst ist und die Bearbeitung des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils zur Erzeugung eines kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts zwingend elektronisch erfolgt.

2. Im Ergebnis kann es dahingestellt bleiben, inwiefern die von der Klägerin geltend gemachte mangelnde Neuheit (Art. 54 EPÜ) gegeben ist. Die Bereitstellung des Streitpatentgegenstands beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

a) Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist gemäß ständiger Rechtsprechung nur die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln in den Blick zu nehmen. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht. Sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 1184, Ls. 1 - Entsperrbild, BGH GRUR 2015, 660, Rn. 23 und 24 - Bildstrom, BGH GRUR 2013, 909, Rn. 14 – Fahrzeugnavigationssystem, BGH GRUR 2009, 479, Ls. – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten, BGH GRUR 2004, 667, II.3. b) – Elektronischer Zahlungsverkehr).

Das Kriterium, dass solche Anweisungen insoweit zu beachten sind, als sie die Lösung eines technischen Problems jedenfalls beeinflussen, erfordert indessen, dass informationsbezogene bzw. kaufmännische Merkmale eines Patentanspruchs daraufhin zu untersuchen sind, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines – im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen – technischen Lösungsmittels darstellt. In einem solchen Fall ist das nichttechnische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Denn es wäre nicht zu rechtfertigen, die technischen Wirkungen der Anweisungen an den menschlichen Geist nur deshalb nicht in die Patentprüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen, weil sie im Patentanspruch nur in Gestalt einer bestimmten Information beansprucht werden.

b) Mit den Vorgaben, dem Erhalten einer Benutzereingabe durch eine elektronische Benutzerschnittstelle, wobei die Benutzereingabe, die ein individuelles Haustierprofil für das Haustier umfasst, von einem Benutzer erhalten wird (Merkmal 1.2) und dem Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung gemäß des kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts, das anhand des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils erzeugt wurde (Merkmal 1.4), lehrt das Streitpatent, dass ein individuelles Haustiernahrungsrezept basierend auf der Eingabe von individuellen Angaben betreffend das individuelle Haustier erstellt wird, wobei die Eingabe über ein Dateneingabegerät, derart wie einen Desktop-Computer, eine Tastatur, ein Touch-Screen oder ein Kartenlesevorrichtung erfolgt (vgl. rop1, Sp. 2, Abs. [0008]). Sowohl die Eingabe der individuellen Haustierdaten über eine Schnittstelle, wie auch die Herstellung der Tiernahrung tragen zur Lösung des technischen Problems, eine individuelle Haustiernahrung bereitzustellen, bei und haben somit technischen Charakter.

Dagegen weist die Maßnahme des Verwendens des eingegebenen individuellen Haustierprofils zur Erzeugung eines kundenspezifischen Haustiernahrungsrezepts einen sowohl technischen wie auch nicht technischen Charakter auf (Merkmal 1.3). Denn die Erstellung des Rezepts kann zum einen elektronisch durch Abgleich des Haustierprofil mit in einer Datenbank hinterlegten Ernährungsinformati-

onen (vgl. rop1, Sp. 3, Abs. [0011]) oder zum anderen durch Verstandestätigkeit erfolgen, indem der Fachmann das eingegebene Haustierprofil mit nichtelektronischen Nährwerttabellen zu einem Rezept kombiniert bzw. vorformulierten Rezepturen zuordnet. Folglich stellt Merkmal 1.3 nur im Falle einer elektronischen Erzeugung des Rezepts ein technisches Lösungsmittel dar.

Dies gilt ebenso für das Ausliefern der kundenspezifischen Haustiernahrung (Merkmal 1.5), welches zwar eine kaufmännische Maßnahme im Rahmen eines Geschäftsprozesses betrifft, die jedoch insofern Einfluss auf die Lösung des technischen Problems nimmt, als sie eine Verpackung der Haustiernahrung erforderlich macht, da das Tierfutter für die Übergabe am Herstellungsort bzw. das Versenden per Post verpackt sein muss (vgl. rop1, Sp. 7, Abs. [0022] letzter Satz).

Hingegen stellt die Anweisung des Anbietens der kundenspezifischen Haustiernahrung (Merkmal 1.1) ausschließlich eine kaufmännische Maßnahme im Rahmen eines Geschäftsprozesses dar, die dem technischen Verfahren vorgelagert ist. Denn in der Streitpatentschrift finden sich keine Ausführungen zur technischen Realisierung des Anbietens, so dass diese Maßnahme bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist.

c) Bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist zunächst zu klären, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet (vgl. BGH GRUR 2003, 693, 695, re. Sp., Abs. 3 – Hochdruckreiniger) und ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern. Dabei besteht bei der Wahl des Ausgangspunkts kein Vorrang, den „nächstkommenden“ Stand der Technik als Ausgangspunkt zu Grunde zulegen. Die Wahl eines Ausgangspunktes bedarf vielmehr der Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (vgl. BGH GRUR 2009, 382, Rn. 51 – Olanzapin, BGH GRUR 2009, 1039, 2. Ls, Rn. 20 – Fischbissanzeiger).

Unter Berücksichtigung dieser Maßgaben hat der Fachmann, der mit der Suche nach einer Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe betraut ist, seinen Blick auch auf den an den Haustierbesitzer gerichteten Internet-Dienst gemäß D6/D6a gerichtet, mit dem er eine Haustiernahrung nach seinen individuellen Vorgaben auswählen kann (vgl. D6, S. 1 bis 5, 13, 18, 22 // Merkmal 1). Danach wird der Tierhalter zunächst aufgefordert, eine Reihe von individuellen Daten, wie Tierart, Alter, Gewicht, Aktivitätslevel und Trächtigkeit, in Bezug auf sein Haustier einzugeben (Merkmal 1.2). Daraufhin wird ihm eine Auswahl an diese Vorgaben berücksichtigenden Tierfuttermitteln angeboten, deren jeweilige Rezepturen sich im Hinblick auf die Inhaltsstoffe, sowie die Form, die Textur und den Geschmack unterscheiden. Insbesondere weist die Produktpalette Futter mit verschiedenen Fleisch- und Getreidesorten als Trocken- oder Nassfutter in unterschiedlichen Texturen, wie „Kibbles & Chunks“ und „Moist & Meaty all Flavors“ und „Kibbles & Cheesy Chews“ auf, aus der der Tierhalter ein nach seinen und/oder den Vorlieben seines Haustieres geeignetes Futter auswählen kann (vgl. D6, S. 6 bis 8, 10 bis 12, 15, 16, 23 bis 25). Mit D6 erhält der Tierhalter aber nicht nur eine noch nicht realisierte kundenspezifische, individuelle Empfehlung für ein Haustiernahrungsprodukt, vielmehr stellen die dort genannten Vorschläge bereits konkret hergestellte Futtervarianten dar, die mit dem durch den Benutzer eingegebenen Haustierprofil korrelieren (Merkmal 1.3). Obwohl D6 keine Hinweise hinsichtlich einer „Herstellung“ der dort genannten Futtervarianten gemäß Merkmal 1.4 enthält, ist diese Maßnahme aus D6a ersichtlich, die die in D6 genannte Futtervariante „Butcher’s Blend“ betrifft. Dabei handelt es sich um ein Hundefutter mit einer knusprigen und zähen Textur („crunchy chewy texture“), das aus Rind- und Hühnerfleisch besteht und ein Schinken-Käse-Aroma aufweist. Die Tatsache, dass „Butcher’s Blend“ für die Auslieferung in Behältern abgepackt ist (Merkmal 1.5), setzt auch dessen Herstellung voraus. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine individuelle Herstellung, die mit der Eingabe der individuellen Bedürfnisse des Haustieres verknüpft ist (vgl. D6a i. V. m. D6, S. 7, 12. Futtervariante // Merkmal 1.4). Somit ist dem Fachmann mit D6/D6a eine kommerziell vertriebene Tiernahrung bekannt, bei der die individuellen Bedürfnisse des Haustieres und seines Besitzers insoweit Berücksichtigung finden, als diesen passende Futtervarianten aus einem bestehen-

den und vorkonfektionierten Sortiment zugeordnet werden. Ein Hinweis auf eine mit der Eingabe der individuellen Bedürfnisse des Haustieres verbundenen, direkten und individuellen Herstellung der Tiernahrung im Rahmen von Merkmal 1.4 findet sich dagegen in D6/D6a nicht.

Diese Maßnahme zur Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe in Betracht zu ziehen, lag jedoch nahe. Denn die Anregung, diese zu ergreifen, erhält der Fachmann mit der Druckschrift D11. Diese betrifft ein weiches, feuchtes Haustierfutter und vermittelt ihm in Verbindung mit dessen Herstellung die Lehre, dass der Haustierhalter die Zusammensetzung in Bezug auf die Zutaten, die zu verabreichenden Arzneimittel, den Geschmack, die Textur und die Form individuell für sein Haustier zusammenstellen kann (vgl. D11, Patentansprüche 1, 2 und 23, Sp. 1, Z. 41 bis 49 und Z. 63 bis 66, Sp. 2, Z. 4 bis 13 und Z. 21 bis 29, Sp. 5, Z. 51 bis Sp. 6, Z. 7, Sp. 7, Z. 14 bis Sp. 9, Z. 34, Sp. 9, Z. 38 bis 41, Sp. 14 Z. 48 bis 55). Somit brauchte der Fachmann nur noch diesem Hinweis zu folgen, um ausgehend von der in den Dokumenten D6/D6a beschriebenen, Kundenwünsche bereits berücksichtigenden, nichtsdestoweniger aber als Fertigprodukt vorliegenden Tiernahrung zu dem im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahren zur kundenspezifischen Herstellung der individuellen Tiernahrung zu gelangen.

Entgegen dem von der Klägerin vorgebrachten Einwand lehrt die D11 die kausale Verknüpfung eines individuellen Tierprofils mit der Herstellung des Tierfutters, da die Tiernahrung kundenspezifisch für ein spezielles Tier hergestellt wird. Dies setzt voraus, dass im Vorfeld mitgeteilte Informationen betreffend das individuelle Tier zur Erstellung einer kundenspezifischen Rezeptur, im Sinne einer individuellen Zusammensetzung, führen, nach der das Futter hergestellt wird (vgl. D11, Sp. 1, Z. 41 bis 49, Sp. 5, Z. 51 bis 53, Sp. 9, Z. 38 bis 41). Bei diesen Informationen handelt es sich, wie in Beispiel 7 gezeigt, um die Tierart, die Erkrankung (Bandwurm) und das Gewicht. Basierend auf diesen Informationen wird ein Hundefutter für mittelschwere oder leichte Hunde bereitgestellt, wobei jeweils die Zusammensetzung des Futters und die Dosierung des Wirkstoffes in Abhängigkeit

vom Gewicht des Hundes variiert (vgl. D11, Sp. 1 Z. 41 bis 49, Sp. 5, Z. 60 bis Sp. 6, Z. 7, Sp. 9, Z. 35 bis 41 und Sp. 13/14, Beispiel 7).

Auch das weitere Argument der Klägerin, der Pet Food Selector D6/D6a gebe nur Produktempfehlungen, die auf den Nahrungsbestandteilen, Fett und Proteine, basierten, die aber nicht nach einem auf individuellen Eingaben erzeugten Rezept beruhten, vermag nicht durchzugreifen. Denn auch der Bereitstellung des Futters gemäß D6/D6a setzt zwangsläufig das Erstellen einer Rezeptur voraus, da die Herstellung eines Ernährungsprodukts nur mit der Angabe der dafür erforderlichen Komponenten erfolgen kann und die Auswahl der Komponenten in diesem Fall ebenfalls die individuellen Bedürfnisse bzw. Charakteristika eines Haustieres, wie Alter, Tierart, Aktivitätslevel und Gewicht, berücksichtigt. Dabei spielt, wie bei allen Tierfutterarten, die für fleischfressende Haustiere bereitgestellt werden, der Anteil an Fett und Proteinen eine maßgebliche Rolle, da diese die Hauptnahrungsbestandteile von Karnivoren darstellen, wobei sie je nach Gewicht und Aktivitätsgrad des Tieres variieren (vgl. D6, S. 6 und 7). Diese Vorgehensweise ist im Übrigen auch bei dem streitpatentgemäßen Verfahren vorgesehen, denn das Tierprofil berücksichtigt dieselben Informationen, die mit in einer Datenbank gespeicherten Ernährungsinformationen abgeglichen werden, um eine Rezeptur zu erzeugen (vgl. rop1, Sp. 3/4, Abs. [0011]). In diesem Zusammenhang bleibt es nach dem Streitpatent im Übrigen offen, welche Maßnahmen zur Bereitstellung der Rezepturen ergriffen werden.

3. Die weiteren Patentansprüche des Hauptantrags bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, da die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent in der Reihenfolge Hauptantrag und Hilfsanträge I bis VII verteidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

III.

Die von der Beklagten hilfsweise verteidigten beschränkten Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I bis V sind nicht unzulässig erweitert. Sie mögen auch klar und ausführbar, sowie neu sein, jedoch erweisen sich die jeweiligen Fassungen aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit gleichfalls als nicht bestandsfähig.

1. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag I ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 7, Abs. [0020]) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 19 bis 21) ableitbar.

Entgegen der Auffassung der Klägerin führt die Aufnahme des Merkmals „Verpacken der kundenspezifischen Haustiernahrung in einem versiegelten Behälter“ in die unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 nicht zu einer unzulässigen Erweiterung. Denn es ist ohne weiteres erkennbar, dass es sich bei dem Begriff „versiegelter“ um einen offensichtlichen Übersetzungsfehler des in der Streitpatentschrift verwendeten englischen Begriffs „sealable“ handelt. Gemäß dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 bzw. 6 muss es sich nämlich bei dem im zusätzlich aufgenommenen Merkmal genannten Behälter um einen versiegelbaren Behälter handeln, nachdem nur in einem solchen, d. h. einen noch nicht verschlossenen Behälter, ein Verpacken der Tiernahrung erfolgen kann.

b) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich insofern vom erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, als er zusätzlich das Merkmal „Verpacken der kundenspezifischen Haustiernahrung in einem versiegelten Behälter“ aufweist.

Mit dieser Beschränkung, vorausgesetzt, dass mit der Maßnahme eine Haustiernahrung in einem versiegelten Behälter erhalten wird, ergibt sich aber kein anderer Sachverhalt, als er bereits mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vorliegt. Denn kommerziell bereitgestellte Haustiernahrung, wie sie aus D6a als auch

aus D11 bekannt ist, erfordert eine Verpackung in Transportbehälter, da sie nicht am Ort der Produktion verfüttert wird. Hierbei handelt es sich gemäß D6a um einen wiederverschließbaren bzw. -versiegelbaren Behälter („resealable jug“) (vgl. D6a, 3. Spiegelpunkt) oder nach D11 um Plastik- bzw. mehrschichtige Papierbeutel und Kartonbehälter, wie sie im Übrigen auch im Streitpatent angegeben werden (vgl. D11, Sp. 9, Z. 19 bis 22 und 61 bis 66, Sp. 10, Z. 49 bis 52 und 58 bis 61, rop1 Sp. 7, Z. 2 bis 8). Die im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegten Gründe geltend hier daher gleichermaßen.

2. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag Ia ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 7, Abs. [0020]) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 19 bis 21) ableitbar.

b) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag Ia unterscheidet sich von Hilfsantrag I darin, dass anstelle von „versiegelten Behälter“ der Begriff „verschließbarer Behälter“ eingefügt worden ist. Daraus aber resultiert aber keine entscheidungserhebliche andere Rechts- und Sachlage als sie bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I erörtert worden ist. Die dortigen Ausführungen berücksichtigen bereits verschließbare Behälter.

3. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag II ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 7, Z. 45 bis 53) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10, Z. 4, S. 10, Z. 15 bis 21) ableitbar.

b) Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag darin, dass das Herstellen einer kundenspezifischen Haustiernahrung nunmehr „an einem von dem Benutzer entfernten Ort“ geschieht und dass anstelle von „Ausliefern“ der Begriff „Versenden“ ein-

gefügt worden ist. Die Maßnahme des Versendens ist aber ebenfalls, wie das Ausliefern, eine kaufmännische Maßnahme im Rahmen eines Geschäftsprozesses, die nur insoweit einen technischen Einfluss auf das beanspruchte Verfahren hat, als hierfür die Tiernahrung verpackt sein muss. Eine solche Verfahrensweise ist jedoch üblich und selbstverständlich, wie sich aus der Druckschrift D11 erschließt, nach der die Tiernahrung in „shipping container“ verpackt wird, welches impliziert, dass das Futter an einem kundenfernen Ort produziert wird, da andernfalls ein Transport nicht erforderlich ist (vgl. D11, Sp. 9, Z. 16 bis 22). Daher kann auch das Ergreifen dieser Maßnahmen nichts zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen.

4. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag III ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 7, Z. 45 bis 53) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 15 bis 21) ableitbar.

b) Gemäß Hilfsantrag III ist das Verfahren zum Bereitstellen einer Haustiernahrung gegenüber Patentanspruch 1 des Hauptantrages dadurch beschränkt worden, dass das Haustierprofil für das Haustier nunmehr individuelle Nahrungsvorlieben des Haustiers und des Haustierbesitzers berücksichtigt. Laut dem Streitpatent handelt es sich hierbei um den Geschmack, die Textur und die Form (vgl. rop1, Sp. 1/2, übergreifender Satz, Sp. 3, Z. 42 bis 45). Nach Patentanspruch 1 ist es offen, ob die Vorlieben des Haustiers und dessen Besitzers identisch sein müssen oder aber auch divergent sein können. Unabhängig davon ergibt sich jedenfalls eine weitere individuelle Angabe, die über das zu erstellende Tierprofil in das Rezept einfließt. Nichts anderes geschieht aber bei dem Verfahren nach D11, das ebenfalls die Form und Textur bei der Futterherstellung berücksichtigt (vgl. D11, Sp. 2, Z. 4 bis 14 i. V. m. Sp. 9, Z. 35 bis 41). Das Ergreifen dieser Maßnahme beruht damit nicht auf Überlegungen erfinderischer Natur. Daher liegt auch hier keine entscheidungserheblich andere Sach- und Rechtslage

vor, als sie bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erörtert wurde, so dass die dort angegebenen Gründe hier gleichermaßen gelten.

5. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag IV ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 7, Z. 45 bis 53) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 15 bis 21) ableitbar.

b) Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrages IV ist gegenüber Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III durch die Spezifikation der individuellen Vorlieben des Haustiers bzw. eines Haustierbesitzers in Bezug auf Geschmack, Textur und Form weiter beschränkt worden. Wie bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag III und dem Hauptantrag dargelegt, ist das Ergreifen dieser Maßnahmen aus den Dokumenten D6/D6a und D11 bereits bekannt gewesen, weshalb diese keinen Beitrag zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit liefern können.

6. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag V ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21, Sp. 2/3, Abs. [0004], Sp. 7, Abs. [0020-0021]) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50 S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 19 bis 21) ableitbar.

Die Aufnahme des Merkmals, wonach das gegebene individuelle Haustierprofil verwendet werden soll, um ein kundenspezifisches Haustiernahrungsetikett bereitzustellen, in die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 6, stellt – entgegen der Auffassung der Klägerin - eine Beschränkung dar, denn durch die Aufnahme dieses Merkmals wird das streitpatentgemäße Verfahren dahingehend beschränkt, dass nunmehr zwingend ein kundenspezifisches Etikett erzeugt wird. Dass diese Maßnahme vom Gesetzgeber ohnehin vorgeschrieben ist, führt aber nicht dazu, dass sie keine Beschränkung darstellt.

b) In der Fassung des Hilfsantrages V unterscheidet sich der Patentanspruch 1 vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I darin, dass er zusätzlich die Maßnahme „Verwenden des eingegebenen individuellen Haustierprofils, um ein kundenspezifisches Haustiernahrungsetikett spezifisch für das Haustier bereitzustellen“ aufweist. Gemäß Streitpatent können auf dem Etikett Angaben wie beispielsweise die Futterinhaltsstoffe, die Rezeptur, das Herstellungsdatum und das individuelle Haustier identifiziert werden (vgl. rop1, Sp. 7, Abs. [0021], 2. Satz). Nachdem aber der Gesetzgeber in Deutschland die Etikettierung von Tiernahrung im Hinblick auf die Tierart, die Futterinhaltsstoffe und die Fütterung vorschreibt (§§ 1 Abs. 1 Nr. 9, 2 Abs. 1 Nr. 1, 11, 12, 13 Futtermittelverordnung, D13), erfordert eine solche Maßnahme kein erfinderisches Zutun. Folglich gelten die zum Hilfsantrag I genannten Gründe hier ebenfalls.

7. Die weiteren Patentansprüche der Hilfsanträge I bis V bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, da die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie die Hilfsanträge I bis V als geschlossene Anspruchssätze versteht und das Streitpatent in der Reihenfolge Hilfsanträge I bis V verteidigt (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

IV.

1. Schließlich erweist sich auch die Verteidigung im Hinblick auf die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 6 gemäß Hilfsantrag VI, wobei die abhängigen Ansprüche jeweils auch einzeln verteidigt werden, als nicht erfolgreich, da deren Gegenstände gleichfalls nicht patentfähig sind.

2. a) Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag VI ist aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21, Sp. 2/3, Abs. [0004], Sp. 7, Abs. [0020-0021]) wie auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2

bis 50, S. 2, Z. 2 bis 16, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 5, S. 9, Z. 14 bis 24, S. 9, Z. 25 bis S. 10 Z. 4, S. 10, Z. 15 bis 21) ableitbar.

Nachdem die Patentansprüche 1 und 6 des Hilfsantrags VI die in den vorigen Hilfsanträgen I und II bis V aufgenommenen Merkmale kumuliert aufweist, sind diese wie auch deren Kombination aus den dort bereits dargelegten Gründen zulässig und auch ausführbar.

3. Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VI unterscheidet sich von dem erteilten Patentanspruch 1 darin, dass er die jeweils in die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen I, II, III, IV und V aufgenommenen Merkmale kumuliert aufweist. Damit mag eine weitere Beschränkung des Patentanspruchs vorliegen, jedoch führt eine Kombination dieser Maßnahmen zu keiner anderen Rechts- und Sachlage, weshalb die im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 der Hilfsanträge I, II, III, IV und V vorstehend dargelegten Gründe hier ebenso gelten.

4. Der nebengeordnete Patentanspruch 6, der ebenfalls auf ein Verfahren zum Bereitstellen von Haustiernahrung für ein Haustier gerichtet ist, unterscheidet sich von Patentanspruch 1 darin, dass er die Maßnahme des Anbietens nicht umfasst und dass das durch den Benutzer eingegebene Haustierprofil elektronisch bearbeitet wird, um ein Haustiernahrungsrezept gemäß des durch den Benutzer eingegebenen individuellen Haustierprofils kundenspezifisch zu erzeugen (Merkmal 6.2).

Nachdem es sich bei der Maßnahme des Anbietens um ein nichttechnisches Merkmal handelt, da es einen Vorgang im Rahmen eines Geschäftsprozesses darstellt, der an sich Informationen betrifft, die auf die menschliche Verstandestätigkeit abzielen, ist es bei der Prüfung der Patentfähigkeit nicht zu berücksichtigen. Damit führt das Weglassen dieses Merkmals aber zu keinem anderen zu prüfenden Gegenstand gegenüber Patentanspruch 1. Einzig die Maßnahme des elektronischen Bearbeitens des Haustierprofils, um ein Rezept zu erzeugen, stellt eine gegenüber Patentanspruch 1 beschränkende Maßnahme dar, da Patentanspruch 1 es offen lässt, ob die Bearbeitung elektronisch oder durch die menschl-

che Verstandestätigkeit erfolgt. Diese Beschränkung ist jedoch nahe gelegt, da bereits in D6 eine elektronische Bearbeitung des Haustierprofils erfolgt, indem die eingegebenen individuellen Merkmale des Haustieres einem den Vorgaben korrespondierenden Hundefutter elektronisch zugeordnet werden. Diese Zuordnung beruht auf ernährungsphysiologischen Grundsätzen, da sich das Hundefutter abhängig von den Merkmalen des Tieres in seiner Zusammensetzung hinsichtlich der Inhaltsstoffe und Nährwerte unterscheidet, so dass mit dieser Zuordnung auch eine elektronische Korrelation des Haustierprofils mit einer geeigneten Rezeptur erfolgt (vgl. Abs. II. 2. c).

5. Nach dem auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruch 2 umfasst das durch den Benutzer eingegebene individuelle Haustierprofil eine oder mehrere individuelle Angaben betreffend die individuelle genetische Information, die Tierart, den Aktivitätsgrad, die Krankengeschichte, die Zucht, Geschlecht, Zuchtzustand, Alter, Gewicht Nahrungsvorlieben des Haustiers und des Haustierbesitzers. Hierbei handelt es um Informationen zu einem individuellen Haustier, die insofern zur Lösung des technischen Problems beitragen, als sie die Zutaten der Rezeptur, aus denen das Tierfutter hergestellt wird, bestimmen. Die Berücksichtigung solcher Angaben bei der Tierfutterherstellung ist jedoch bereits aus D6 bzw. D11 bekannt (vgl. D6, S. 2 bis 5, 9, 13, 22; D11, Sp. 1, Z. 41 bis 49, Z. 63 bis 65, Sp. 2, Z. 4 bis 13, Sp. 9, Z. 35 bis 41, Sp. 13/14, Beispiel 7), so dass das Ergreifen dieser Maßnahme nichts zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen kann.

6. Gemäß Unteranspruch 3 betrifft die Benutzereingabe die Information, zu welcher Jahreszeit das Haustier die Haustiernahrung essen wird. Bei dieser Vorgabe handelt es sich um eine Information, die indirekt Einfluss auf die Zusammensetzung des Futters nimmt. Denn je nach Jahreszeit haben Tiere einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Eine solche Maßnahme beruht jedoch nicht auf erfinderischen Überlegungen, da es sich hierbei um eine übliche dem Fachmann geläufige Maßnahme handelt, die er bei der Optimierung von Tierfutter berücksichtigt (vgl. D8, Sp. 9, Z. 67 bis Sp. 10, Z. 3).

7. Nach dem auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruch 4 umfasst das Verfahren zum Bereitstellen der Haustiernahrung zusätzlich den Schritt, dass eine elektronische Bearbeitung der Informationen des individuellen Haustierprofils erfolgt. Wie bereits bei Patentanspruch 6 ausgeführt beruht die elektronische Bearbeitung der eingegebenen Informationen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da diese aus D6 bekannt ist. Daher liegt auch hier keine entscheidungserhebliche andere Sach- und Rechtslage vor, als bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 6 erörtert. Somit gelten die dort angegebenen Gründe hier ebenso.

8. Die Unteransprüche 5, 7, 14 und 15 haben die Steuerung der Nahrungsherstellungsvorrichtung gemäß der kundenspezifischen Rezeptur zum Gegenstand. Diese Automation des Herstellungsverfahrens ist jedoch bereits aus D11 bekannt. Bei dem Herstellungsverfahren nach D11 kann das Tierfutter auch in einem kontinuierlichen Prozess hergestellt werden, der eine Steuerung des Verfahrensablaufs beinhaltet, wobei die Rezeptur den Prozess insofern beeinflusst, als sie die zu dosierenden Mengen vorgibt (vgl. D11, Sp. 9, Z. 35 bis Sp 10 Z. 4 i. V. m. Sp. 7, Z. 14 bis Sp. 8, Z. 3). Damit beruhen die Maßnahmen gemäß den genannten Patentansprüchen jedoch nicht auf erfinderischen Überlegungen.

9. Gemäß den auf Patentanspruch 6 unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogenen Ansprüchen 8 bis 12 wird der Benutzer in einem weiteren Schritt aufgefordert, eine Benutzereingabe durch die elektronische Benutzerschnittstelle bereitzustellen, wobei er aufgefordert wird, Fragen hinsichtlich verschiedener individueller Eigenschaften und Vorlieben seines Haustieres einzugeben. Eine solche Maßnahme ist aber bereits aus D6 bekannt, nach der der Tierhalter von dem Internetdienst in einer Abfrage aufgefordert wird, verschiedene Informationen betreffend sein Haustier einzugeben (vgl. D6, S. 2 bis 5, S. 13, S. 22), so dass es keines erfinderischen Zutuns bedurfte, eine solche Abfrage in das streitpatentgemäße Verfahren zu integrieren.

10. Der Patentanspruch 13 betrifft die elektronische Bearbeitung der Benutzereingabe, um ein kundenspezifisches Rezept zu erzeugen, bei der die

eingeegebenen Informationen mit in einer elektronischen Datenbank gespeicherten Nahrungsdaten kombiniert werden. Wie schon beim Hauptantrag ausgeführt wird bei dem Internetdienst D6 eine entsprechende Zuordnung vollzogen. Denn andernfalls kann dem Tierhalter kein Tierfutter, welches auf einer zu diesen eingegebenen Angaben korrespondierenden Rezeptur basiert, angeboten werden.

11. Nach den Patentansprüchen 16, 17 und 19 umfasst das Verfahren nach Anspruch 13 die weiteren Schritte, dass das eingegebene Haustierprofil dazu verwendet wird, um die Benutzereingabe und Nahrungsdaten auf einem bedruckten Material, einem Etikett, anzuordnen und dass die Tiernahrung in einem kundenspezifischen Behälter verpackt wird. Nachdem sich in der Streitpatentschrift keine Angaben zur Ausgestaltung des kundenspezifischen Behälters finden, sondern nur übliche verschließbare Behälter, wie Kunststoff- oder kunststoffausgekleidete Papier-Sack, eine Kiste, eine Flasche oder ein Topf genannt sind (vgl. rop1, Sp. 7, Z. 2 bis 8), erfährt der Behälter eine Individualisierung im Sinne eines kundenspezifischen Behältnisses durch die Etikettierung mit einem Aufkleber, der die kundenspezifischen Zutaten wiedergibt (vgl. rop1 Sp. 7, Abs. [0021]). Damit hat Patentanspruch 16 das Verpacken und Etikettieren der kundenspezifischen Haus tiernahrung zum Gegenstand. Diese Maßnahmen sind, wie bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 dargelegt, jedoch nahe gelegt, da sie nach der Futtermittelverordnung vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind.

12. Die Patentansprüche 18, 20 und 21 betreffen ein elektronisches Bild, Fütterungs- und Pflegeinstruktionen, die Informationen darstellen und somit keine technischen Merkmale sind. Sie haben auch keinen indirekten Einfluss auf die Verwirklichung des vorliegend beanspruchten technischen Verfahrens zur Bereitstellung der Tiernahrung, da sie sich nicht auf den Herstellungsprozess auswirken. Folglich können diese Merkmale keine erfinderische Tätigkeit begründen.

V.

Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag VII unterliegt gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG der Zurückweisung als verspätet.

1. Die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag VII ist zwar aus den erteilten Unterlagen (vgl. rop1, Patentansprüche 1 bis 21 und Sp. 5, Z. 1 bis 4) als auch den ursprünglichen Unterlagen (vgl. rop3, Patentansprüche 1, 2 bis 50, Seite 2, Z. 2 bis 16 i. V. m. Seite 1, Z. 7 bis 13, Seite 5, Z. 5 bis 12, Seite 6, Z. 6 bis 15, Seite 8/9, übergreifender Satz und Seite 10, Zeile 10 bis 21) ableitbar und damit offenbart.

2. Über die Verteidigung des Streitpatents nach Hilfsantrag VII ist aber in der Sache unter Zurückweisung dieses Hilfsantrags nicht zu entscheiden.

a) Mit qualifiziertem Hinweis vom 18. August 2015, der Beklagten am gleichen Tag zugestellt, hat der Senat die klägerische Auffassung, der Lehre des Streitpatents fehle es an der erforderlichen Technizität aufgegriffen und insoweit als vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage ausgeführt, dass die streitpatentgemäßen Merkmale, die das Anbieten und Ausliefern von kundenspezifischer Haustiernahrung betreffen, keinen technischen sondern vielmehr einen geschäftlichen Charakter aufweisen und damit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sein dürften (Ziff. 3 des Hinweises).

Im qualifizierten Hinweis ist den Parteien eine Frist von einem Monat gesetzt worden, zu diesem Hinweis durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch im Übrigen Stellung zu nehmen (§ 83 Abs. 2 S. 1 PatG). Zur Erwidern ist der jeweiligen Gegenpartei eine weitere Frist von einem Monat ab Zugang einer etwaigen Stellungnahme der Gegenseite gesetzt worden. Gleichzeitig sind die Parteien über die möglichen Folgen einer Fristversäumnis belehrt worden (§ 83 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 PatG). Die Belehrung erstreckte sich ausdrücklich

auch auf eine mögliche Zurückweisung einer Verteidigung des Streitpatents mit einer geänderten Fassung.

Die Beklagte hat sich innerhalb der ersten Frist zum qualifizierten Hinweis des Senats geäußert und eine Verteidigung des Streitpatents nach Maßgabe der Hilfsanträge I bis VI angekündigt (Schriftsatz vom 18. September 2015). Innerhalb der zweiten Monatsfrist hat sie auf den klägerischen Schriftsatz vom 18. September 2015 erwidert (Schriftsatz vom 16. Oktober 2015) und mit einem weiteren Schriftsatz vom 5. November 2015 (unter Einreichung des Hilfsantrags Ia) zum Schriftsatz der Klägerin vom 22. Oktober 2015 Stellung genommen. Die Verteidigung des Streitpatents nach Hilfsantrag VII ist erst in der mündlichen Verhandlung vom 10. November 2015 erfolgt.

b) Die Versäumung der Frist ist durch die Beklagten nicht genügend entschuldigt worden (§ 83 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 PatG).

Die Beklagtenvertreter haben hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, der Verlauf des gesamten Verfahrens einschließlich der mündlichen Verhandlung habe dazu Veranlassung gegeben, einen weiteren Hilfsantrag zu stellen, um insbesondere das gegenständliche Verfahren um ein weiteres technisches Merkmal zu erweitern (Sitzungsprotokoll S. 2).

Dies stellt keine ausreichende Entschuldigung dar. Die Frage der fehlenden Technizität einzelner Merkmale der streitpatentgemäßen Lehre ist – wie die Beklagte vorstehend auch nicht in Abrede stellt - Streitstoff im gesamten Nichtigkeitsverfahren gewesen und insbesondere auch im qualifizierten Hinweis aufgegriffen worden. Für die Beklagte hätte daher Veranlassung bestanden, im Hinblick darauf ihre Hilfsanträge in Gänze innerhalb der im qualifizierten Hinweis gesetzten Fristen zu stellen (BGH GRUR 2014, 1026 Rn. 33 f. m. w. N. – Analog-Digital-Wandler). In der mündlichen Verhandlung und dem in ihrem Vorfeld eingereichten klägerischen Schriftsatz vom 22. Oktober 2015, auf den die Beklagte mit Schriftsatz vom 5. November 2015 unter Einreichung eines weiteren Hilfsantrags Ia auch er-

widert hat, sind hierzu keine neuen Aspekte zutage getreten, die eine entsprechende Antragstellung in Gestalt des Hilfsantrags VII erst in der mündlichen Verhandlung hätten rechtfertigen können.

c) Eine Berücksichtigung des Hilfsantrags VII hätte eine Vertagung der bereits begonnenen mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 PatG; vgl. BPatGE 53, 40, 43 – Wiedergabeschutzverfahren; BPatG GRUR 2013, 601, 602 – Bearbeitungsmaschine).

Die Klägerin musste sich auf eine derartige Verteidigung des Streitpatents nicht einlassen. Ihre Vertreter haben hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass zur Frage der Patentfähigkeit eine ergänzende Recherche erforderlich sei, die im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht geleistet werden könne.

Dem kann nicht entgegen getreten werden. Die verfassungsrechtliche Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehör erfordert zwingend, dass sich die mit einer veränderten Sach- und Rechtslage konfrontierte Partei über alle Fragen sachgemäß und erschöpfend erklären kann, die Grundlage der zu treffenden Entscheidung sind (BGH GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug I).

Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags VII greift Merkmale der Beschreibung auf, in dem in die erteilten Patentansprüche 1 und 6 jeweils das Merkmal „wherein a drying step is followed by a spraying or coating step in which a coating system is used to apply fats, oils or other liquids or powders onto the product;“ eingefügt werden soll (vgl. rop1 Sp. 6, Z. 40 bis 43). Anders als bei Aufnahme von Merkmalen aus verfahrensgegenständlichen Patentansprüchen bietet die Möglichkeit der Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung keinen Anlass für eine vorsorgliche Recherche durch die Klägerin. Eine derartige Verpflichtung würde die der Klägerin obliegende Prozessförderungspflicht auch vor dem Hintergrund des von § 83 PatG intendierten Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erheblich überspannen. Der Klägerin kann nicht zugemutet werden, im Voraus sämtliche, oft sehr zahlreiche und unterschiedliche Möglich-

keiten der Einschränkung des Streitpatents zu berücksichtigen, entsprechende Recherchen anzustellen und damit korrespondierenden Klagevortrag vorzuhalten (BPatG vom 12.03.2013 – 4 Ni 13/11 – Dichtungsring, Rn. 91, juris).

Der Klägerin hätte daher für eine sachlich fundierte Stellungnahme im Hinblick auf den neuen Hilfsantrag VII, dessen Inhalt im bisherigen Vortrag der Beklagten und der Fassung der Hilfsanträge I bis VI auch nicht angelegt war, eine angemessene Zeit für eine entsprechende Überlegung und Vorbereitung eingeräumt werden müssen (BGH a. a. O. – Crimpwerkzeug I). Dies hätte auch unter Berücksichtigung der üblicherweise mehrstündigen Dauer einer mündlichen Verhandlung in Nichtigkeitsverfahren eine Vertagung erforderlich gemacht, zumal den Parteien am Gerichtsort regelmäßig keine geeigneten technischen Mittel für eine Recherche zur Verfügung stehen (BPatG – Dichtungsring, Rn. 89, juris).

Auch die Gewährung einer Schriftsatzfrist (§ 99 Abs. 1 PatG, § 283 ZPO) hätte eine Vertagung nicht ersetzen können, da diese nur eine (einseitige) Äußerung durch die Klägerin und nicht eine sich daran anschließende Rückäußerung der Beklagten (beispielsweise zu einem im Hinblick auf den Hilfsantrag neu eingeführten Stand der Technik) ermöglicht (BPatG vom 16.10.2012 – 3 Ni 11/11 (EP) - beschichtetes Schneidwerkzeug, Rn. 67 – juris). Die Einräumung einer beidseitigen Schriftsatzfrist in Gestalt einer Erwidierungsfrist für die Beklagte ist auf der Grundlage des § 283 ZPO nicht möglich (BeckOK ZPO/Bacher, 18. Edition, § 283 Rn. 14; Zöller/Greger ZPO, 31. Auflage, § 283 Rn. 3 m. w. N.).

d) Der Senat übt das ihm im Rahmen des § 83 Abs. 4 PatG zukommende Ermessen in Richtung einer Zurückweisung der Verteidigung des Streitpatents nach Maßgabe des Hilfsantrags VII aus. Unter Abwägung der für und gegen eine Präklusion sprechenden Gründe, insbesondere auch des Umstands, dass sich die Zurückweisung gegen die Schutzrechtsinhaberin richtet, entspricht diese Entscheidung der herrschenden Rechtsauffassung, wonach in normal gelagerten Fällen aus Gründen der Prozessökonomie und Rechtssicherheit eine Zurückweisung zu erfolgen hat (BPatGE 53, 40, 48 – Wiedergabeschutzverfahren; Benkard/Hall/Nobbe, PatG, 11. Aufl., § 83 Rn. 22). Eine Ausnahme hiervon sollte

demgegenüber solchen Fällen vorbehalten bleiben, in denen die rechtlichen Voraussetzungen einer Zurückweisung zweifelhaft sind oder aus sonstigen Gründen der Billigkeit ein Anlass besteht, das verspätete Vorbringen zu berücksichtigen (BPatGE a. a. O.; BPatG – Dichtungsring, Rn. 84, juris, m. w. N.). Eine derartige Fallgestaltung liegt hier nicht vor.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VII.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

Schramm Dr. Proksch-Ledig Kirschneck Dr. Jäger Dr. Wagner