



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
13. November 2023

7 Ni 16/21 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 2 911 940**

**(DE 60 2012 024 407)**

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2023 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek und die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke, Dr. von Hartz und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 911 940 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 8 für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
- IV. Der Streitwert wird auf 500.000,- € festgesetzt.

## **Tatbestand**

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitsklärung des deutschen Teils des europäischen Patents 2 911 940 (Streitpatent) im Umfang der Ansprüche 1 bis 8. Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des Streitpatents, das am 26. Oktober 2012 angemeldet worden ist und dessen Erteilung am 19. Oktober 2016 in französischer Sprache mit Bestimmungsland Deutschland veröffentlicht wurde. Eine Priorität wird nicht beansprucht. Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 60 2012 024 407 geführt.

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung insgesamt 13 Patentansprüche. Soweit angegriffen umfasst es den Patentanspruch 1 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet gemäß der Streitpatentschrift EP 2 911 940 B1 in der französischen Sprache wie folgt:

1. Dispositif de conditionnement et de cuisson comprenant un fond (16), un dessus (20) et quatre parois latérales (18.1, 18.4) qui comprennent chacune une première ligne de pliage (22), parallèle et faiblement espacée du fond (16), une seconde ligne de pliage (24), parallèle à la première ligne de pliage (22), deux parois latérales (18.2, 18.4) opposées comprenant deux lignes de pliage en diagonale (26) dans la partie des parois latérales située au-dessus de la première ligne de pliage (22), le dessus (20) comprenant deux volets (34.1, 34.2) avec chacun un bord libre (42.1, 42.2), reliés à deux parois latérales opposées (18.1, 18.3) et un système d'accrochage permettant de maintenir les volets en position fermée, caractérisé en ce que le système d'accrochage comprend une languette (46) reliée au bord libre (42.1) d'un premier volet (34.1) et une découpe (64) ménagée dans un second volet (34.2) dans laquelle la languette (46) peut s'insérer selon une direction et un sens d'introduction, ladite découpe (64) s'étendant selon une direction

approximativement perpendiculaire à la direction d'introduction et comprenant une forme en saillie (68) décalée par rapport à ses extrémités, orientée en sens opposé par rapport au sens d'introduction.

In der amtlichen deutschen Fassung hat er den Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten, die einen Boden (16), ein Oberteil (20) und vier Seitenwände (18.1, 18.4) umfasst, mit jeweils einer ersten Faltlinie (22), die leicht versetzt parallel zum Boden (16) angeordnet ist, und mit jeweils einer zweiten Faltlinie (24), die zur ersten Faltlinie (22) parallel ist, wobei zwei gegenüberliegende Wände (18.2, 18.4) zwei diagonal verlaufende Faltlinien (26) in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie (22) befindet, wobei das Oberteil (20) zwei Klappen (34.1, 34.2) mit jeweils einem freien Rand (42.1, 42.2) aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (18.1, 18.3) verbunden sind, und ein Verrastungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten, dadurch gekennzeichnet, dass das Verrastungssystem eine Zunge (46) aufweist, die mit einem freien Rand (42.1) einer ersten Klappe (34.1) verbunden ist, und einen in einer zweiten Klappe (34.2) ausgebildeten Ausschnitt (64), in dem die Zunge (46) in eine Einführrichtung einführbar ist, wobei sich der Ausschnitt (64) in eine Richtung näherungsweise im rechten Winkel zur Einführrichtung erstreckt und eine bezüglich seinen Enden versetzte, vorspringende Form (68) aufweist, die der Einführrichtung entgegengesetzt ausgerichtet ist.

Die angegriffenen abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 lauten gemäß der Streitpatentschrift EP 2 911 940 B 1 in der französischen Sprache wie folgt:

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la découpe (64) a un profil symétrique par rapport à la médiatrice de la découpe.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que la découpe (64) comprend deux segments droits (66, 66') ayant la même longueur qui forment une pointe (68).
  
4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la languette (46) a un bord libre (54) séparé de l'extrémité de la forme en saillie (68) d'une distance telle que si le bord libre (54) est disposé au-dessus du volet (34.2) comprenant la découpe (64), il peut passer sous la forme en saillie (68) lorsque les volets sont déformés vers l'intérieur du dispositif.
  
5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un volet (34.2) comprend une lumière (48) dont un côté correspond à la découpe (64).
  
6. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la lumière (48) a des petits côtés qui s'écartent en s'éloignant du bord libre (42.2) du volet dans lequel est ménagée la lumière (48).
  
7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la languette comprend une tête (50) et une zone de jonction (52) assurant la liaison entre la tête (50) et le volet (34.1) dont la largeur est inférieure à la largeur de la tête (50).
  
8. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la tête (50) comprend des angles en biseau qui favorisent l'introduction de la languette.

In der amtlichen deutschen Fassung haben die Patentansprüche 2 bis 8 den Wortlaut:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausschnitt (64) ein bezüglich der Mittelsenkrechten des Ausschnitts symmetrisches Profil aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausschnitt (64) zwei gerade Segmente (66, 66') aufweist, die die gleiche Länge haben und eine Spitze (68) bilden.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (46) einen freien Rand (54) aufweist, der in einer Entfernung von dem Ende der vorspringenden Form (68) derart angeordnet ist, dass dieser, wenn sich der freie Rand (54) oberhalb der Klappe (34.2) mit dem Ausschnitt (64) befindet, unter die vorspringende Form (68) gelangen kann, wenn die Klappen zum Inneren der Vorrichtung hin verformt werden.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Klappe (34.2) eine Öffnung (48) aufweist, deren eine Seite dem Ausschnitt (64) entspricht.
6. Vorrichtung nach dem der vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (48) kurze Seiten hat, die sich mit zunehmender Entfernung vom freien Rand (42.2) der Klappe, in der die Öffnung (48) ausgebildet ist, ausweiten.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge einen Kopf (50) und einen Verbindungsbereich (52) aufweist, die die Verbindung zwischen dem Kopf (50) und der Klappe (34.1) gewährleistet und dessen Breite kleiner als die Breite des Kopfs (50) ist.

8. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf (50) abgeschrägte Winkel aufweist, die die Einführung der Zunge begünstigen.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) und mit den Hilfsanträgen I – III, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2021.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet:

1. Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten, die einen Boden (16), ein Oberteil (20) und vier Seitenwände (18.1, 18.4) umfasst, mit jeweils einer ersten Faltlinie (22), die leicht versetzt parallel zum Boden (16) angeordnet ist, und mit jeweils einer zweiten Faltlinie (24), die zur ersten Faltlinie (22) parallel ist, wobei zwei gegenüberliegende Wände (18.2, 18.4) zwei diagonal verlaufende Faltlinien (26) in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie (22) befindet, wobei das Oberteil (20) zwei Klappen (34.1, 34.2) mit jeweils einem freien Rand (42.1, 42.2) aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (18.1, 18.3) verbunden sind, und ein Kopplungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungssystem eine Zunge (46) aufweist, die mit einem freien Rand (42.1) einer ersten Klappe (34.1) verbunden ist, und einen in einer zweiten Klappe (34.2) ausgebildeten Ausschnitt (64), in dem die Zunge (46) in eine Einführrichtung einführbar ist, wobei sich der Ausschnitt (64) in eine Richtung näherungsweise im rechten Winkel zur Einführrichtung erstreckt und eine bezüglich seinen Enden versetzte, vorspringende Form (68) aufweist, die der Einführrichtung entgegengesetzt ausgerichtet ist, wobei die lange Seite (64), die vom freien Rand (42.2) der zweiten Klappe (34.2) am weitesten entfernt liegt, einen von seinen Enden abgesetzten Vorsprung (68) aufweist, der zu der anderen langen Seite (62) des Ausschnitts (64) entgegen gesetzt zur Einführrichtung gerichtet ist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II lautet:

1. Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten, die einen Boden (16), ein Oberteil (20) und vier Seitenwände (18.1, 18.4) umfasst, mit jeweils einer ersten Faltlinie (22), die leicht versetzt parallel zum Boden (16) angeordnet ist, und mit jeweils einer zweiten Faltlinie (24), die zur ersten Faltlinie (22) parallel ist, wobei zwei gegenüberliegende Wände (18.2, 18.4) zwei diagonal verlaufende Faltlinien (26) in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie (22) befindet, wobei das Oberteil (20) zwei Klappen (34.1, 34.2) mit jeweils einem freien Rand (42.1, 42.2) aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (18.1, 18.3) verbunden sind, und ein Kopplungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungssystem eine Zunge (46) aufweist, die mit einem freien Rand (42.1) einer ersten Klappe (34.1) verbunden ist, und einen in einer zweiten Klappe (34.2) ausgebildeten Ausschnitt (64), in dem die Zunge (46) in eine Einführrichtung einführbar ist, wobei sich der Ausschnitt (64) in eine Richtung näherungsweise im rechten Winkel zur Einführrichtung erstreckt und eine bezüglich seinen Enden versetzte, vorspringende Form (68) aufweist, die der Einführrichtung entgegengesetzt ausgerichtet ist, und sich die Klappen während des Garens von Popcorn in der Vorrichtung durch die Form der Zunge (46) und dem Ausschnitt (64) nach oben verformen können, um das Volumen der Vorrichtung zu vergrößern, indem die vorspringende Form (68) die Zunge (46) festhält und verhindert, dass sich die Klappen vollständig öffnen.



Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III lautet wie folgt:

1. Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten, die einen Boden (16), ein Oberteil (20) und vier Seitenwände (18.1, 18.4) umfasst, mit jeweils einer ersten Faltlinie (22), die leicht versetzt parallel zum Boden (16) angeordnet ist, und mit jeweils einer zweiten Faltlinie (24), die zur ersten Faltlinie (22) parallel ist, wobei zwei gegenüberliegende Wände (18.2, 18.4) zwei diagonal verlaufende Faltlinien (26) in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie (22) befindet, wobei das Oberteil (20) zwei Klappen (34.1, 34.2) mit jeweils einem freien Rand (42.1, 42.2) aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (18.1, 18.3) verbunden sind, und ein Kopplungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungssystem eine Zunge (46) aufweist, die mit einem freien Rand (42.1) einer ersten Klappe (34.1) verbunden ist, und einen in einer zweiten Klappe (34.2) ausgebildeten Ausschnitt (64), in dem die Zunge (46) in eine Einführrichtung einführbar ist, wobei sich der Ausschnitt (64) in eine Richtung näherungsweise im rechten Winkel zur Einführrichtung erstreckt und eine bezüglich seinen Enden versetzte, vorspringende Form (68) aufweist, die der Einführrichtung entgegengesetzt ausgerichtet ist, wobei die lange Seite (64), die vom freien Rand (42.2) der zweiten Klappe (34.2) am weitesten entfernt liegt, einen von seinen Enden abgesetzten Vorsprung (68) aufweist, der zu der anderen langen Seite (62) des Ausschnitts (64) entgegen gesetzt zur Einführrichtung gerichtet ist und sich die Klappen während des Garens von Popcorn in der Vorrichtung durch die Form der Zunge (46) und dem Ausschnitt (64) nach oben verformen können, um das Volumen der Vorrichtung zu vergrößern, indem die vorspringende Form (68) die Zunge (46) festhält und verhindert, dass sich die Klappen vollständig öffnen.

Die übrigen jeweiligen Patentansprüche 2 bis 8 entsprechen denen des Hauptantrages.

Die Klägerin macht hinsichtlich der erteilten Fassung sowie der Hilfsanträge I – III die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit und der widerrechtlichen Entnahme geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a

und e, Art. 54, 56, 60 EPÜ). Für die Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der widerrechtlichen Entnahme legt sie zwei Übertragungsvereinbarungen in Bezug auf die Verwertung der Erfindung und ein diesbezügliches Klagerecht vom 11. Juni 2021 vor. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen 3 und 4 der Klageschrift Bezug genommen.

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende von ihr eingereichte Schriften und Dokumente:

<b>Anhang 5</b>	D1	WO 2004/032633
<b>Anhang 5a</b>	D1a	Übersetzung der WO 2004/032633
<b>Anhang 6</b>	D2	US 5123589 A
<b>Anhang 6a</b>	D2a	Übersetzung der US 5123589 A
<b>Anhang 7</b>	D3	US 2898028 A
<b>Anhang 8</b>	D4	US 3081017 A
<b>Anhang 9</b>	D5	US 3061167 A
<b>Anhang 10</b>	D6	US 2010/0288825
<b>Anhang 10a</b>	D6a	Übersetzung der US 2010/0288825 A1
<b>Anhang 11</b>	D7	DE 1300062 B
<b>Anhang 12</b>	D8	EP 16877 A1
<b>Anhang 12a</b>	D8a	Übersetzung der EP 16877 A1
<b>Anhang 13</b>	D9	US 4471903 A
<b>Anhang 13a</b>	D9a	Übersetzung der US 4471903 A
<b>Anhang 14</b>	D10	US 3,576,290 A
<b>Anhang 14a</b>	D10a	Übersetzung der US 3,576,290 A
<b>Anhang 15</b>	D11	DE 742743 U
<b>Anhang 16</b>	D12	US 3024961 A
<b>Anhang 17</b>	D13	US 2206761 A
<b>Anhang 18</b>	D14	US 2010064636 A
<b>Anhang 18a</b>	D14a	Übersetzung der US 2010064636 A
<b>Anhang 19</b>	D15	GB 191013800 A
<b>Anhang 19a</b>	D15a	Übersetzung der GB 191013800 A

<b>Anhang 20</b>	Purchase Order M...No. 8144
<b>Anhang 21</b>	Kontoauszug COMMERZBANK, 31.01.2012, Anzahlung M...
<b>Anhang 22</b>	E-Mail vom 20.09.2012 von Herrn F...
<b>Anhang 23</b>	Proforma Invoice 201207060I, Kontoauszug vom 01.10.2012, Restzahlung
<b>Anhang 24</b>	Schnittmuster Butter Popcorn
<b>Anhang 25</b>	Schnittmuster Salziges Popcorn
<b>Anhang 26</b>	Schnittmuster Popco 3 extra butter USA ("3er Box")
<b>Anhang 27</b>	Schnittmuster Süßes Popcorn
<b>Anhang 28</b>	Zolldokument Lieferung an B ...LLC
<b>Anhang 28a</b>	Zolldokument Übersetzung Zolldokument
<b>Anhang 34</b>	E-Mail-Verkehr vom 1. März 2012, Bestätigung ISM-Kontakt
<b>Anhang 35</b>	Rechnung der Firma D... vom 13.08.2012 (Auftrag Mantab)
<b>Anhang 35a</b>	Rechnung der Firma D... vom 13.08.2012, Übersetzung Rechnung
<b>Anhang 36</b>	E-Mailverkehr vom 10.02.2012, Firma A... mit Mustern
<b>Anhang 36a</b>	E-Mailverkehr vom 10.02.2012, Firma A..., Übersetzung
<b>Anhang 37</b>	E-Mailverkehr vom 13.02.2012, Firma A...
<b>Anhang 37a</b>	E-Mailverkehr vom 13.02.2012, Firma A..., Übersetzung
<b>Anhang 40</b>	E-Mailverkehr vom 14.02.2012, Firma D...mit Mustern
<b>Anhang 40a</b>	E-Mailverkehr vom 14.02.2012, Firma D..., Übersetzung
<b>Anhang 41</b>	E-Mailverkehr vom 17.04.2012 von Frau B..., mit Mustern
<b>Anhang 41a</b>	E-Mailverkehr vom 17.04.2012 von Frau B..., Übersetzung
<b>Anhang 42</b>	E-Mailverkehr vom 23.02.2012 von Frau S... an A..., Fotografie
<b>Anhang 42a</b>	E-Mailverkehr vom 23.02.2012 von Frau S..., Übersetzung
<b>Anhang 43</b>	Handmuster von Herrn W... mit Änderungsvorschlägen
<b>Anhang 45</b>	Eidesstattliche Versicherung von Herrn R...W...
<b>Anhang 46</b>	Rechnung, 26.08.2004, für 3-er Box
<b>Anhang 47</b>	Buhler Duggal & Henry, PCO - Demand Letter Pop Box, 12.05.2021
<b>Anhang 48</b>	E-Mail-Verkehr vom 12.05.2021 von Herrn D...
<b>Anhang 49</b>	E-Mail-Verkehr vom 19.05.2021 von Herrn D...
<b>Anhang 50</b>	E-Mail-Verkehr vom 25.05.2021 von Herrn D...

- Anhang 51** E-Mail-Verkehr vom 05.07.2012 von Frau B... „1ERE COMMANDE POUR POP BOX“
- Anhang 52** E-Mail-Verkehr vom 18.07.2012 von Herrn B..., „FW popcorn-setup“
- Anhang 53** Schnittmuster
- Anhang 54** E-Mail-Verkehr vom 19.07.2012 von Frau B..., „RE popcorn-setup“
- Anhang 55** E-Mail-Verkehr vom 19.07.2012 von Frau B..., „RE popcorn-setup“
- Anhang 56** E-Mail-Verkehr vom 30.07.2012 von Herrn B..., „RE Popcorn“
- Anhang 57** E-Mail-Verkehr vom 05.07.2012 von Frau B..., „Art Work Popcorn for M...“
- Anhang 58** Schnittmuster, pocorn box butter to view only
- Anhang 59** Schnittmuster, pocorn box original to view only
- Anhang 60** Schnittmuster, pocorn box sweet to view only
- Anhang 61** E-Mail-Verkehr vom 01.03.2012 von Herrn W..., „Fw PLANTUBE 100g 2012 - NEW SAMPLES NEEDED TO CONFIRM THE OPENING – URGENT“
- Anhang 62** Anhang, plan 100g coté
- Anhang 63** E-Mail vom 03.06.2021 von Herrn L..., „Scan\_004714“
- Anhang 64** E-Mail-Verkehr vom 01.12.2020 von Herrn L..., „Fw Unser Zeichen AA00736.KOL AW Anschaffung Verpackungsmaschine Mikrowellenpopcorn“
- Anhang 65** Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin 18.08.2022, Steuerunterlagen
- Anhang 66** Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten des Beklagten vom 30.09.2022
- Anhang 67** E-Mail-Verkehr vom 30.09.2022, „Fwd: Popbox
- Anhang 68** E-Mail-Verkehr vom 26.09.2023 von Herrn Z..., „WG-Judicial Notice“
- Anhang 69** E-Mail-Verkehr vom 08.08.2022 von Herrn K..., „RE: New prices for the microwave popcorn“
- Anhang 70** Umsätze 2019 – 2021

<b>Anhang 71</b>	E-Mail-Verkehr vom 17.04.2012 von Frau B..., „FW: Some small changes to make before the production“, Anhänge
<b>Anhang 72</b>	E-Mail-Verkehr vom 12.04.2012 von Frau B..., „FW: Some small changes to make before the production“
<b>Anhang 73</b>	Schreiben Beklagter an A ... GmbH vom 10.12.2021, Kündigung
<b>Anhang 74</b>	E-Mail vom 05.07.2012 des Beklagten, „Art Work Popcorn for M...“, Anlagen
<b>Anhang 75</b>	E-Mail vom 19.07.2012 von Frau B..., „Re: popcorn-setup“
<b>Anhang 76</b>	E-Mail-Verkehr vom 12. Oktober 2012 von Herrn L..., „RE: ...Invoice“
<b>Anhang 77</b>	E-Mail vom 03.10.2012 von Frau B... an Herrn F..., „RE: ...invoice“
<b>Anhang 78</b>	E-Mail vom 20.09.2012 von Herrn F..., Fotografien
<b>Anhang 79</b>	E-Mail vom 03.10.2012 von Herrn F..., Fotografien
<b>Anhang 80</b>	Loan Agreement, Tabellenübersicht
<b>Anhang 81</b>	Loan Agreement vom 31.12.2012, A ... GmbH-B ... LLC
<b>Anhang 82</b>	LOAN AGREEMENT vom 31.12.2012, FB Group B... LLC
<b>Anhang 83</b>	Loan Agreement vom 19.10.2012, D... LLC-B... LLC
<b>Anhang 84</b>	LOAN AGREEMENT vom 31.12.2012, FB Group LLC- B... LLC
<b>Anhang 85</b>	E-Mail-Verkehr vom 16.10.2012 von Frau B..., „FW:M...Invoice“
<b>Anhang 86</b>	Rechnung B... LLC vom 27.09.2012, N° 2012-001

Den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit stützt sie auf fehlende Neuheit gegenüber einer Vorveröffentlichung und auf mangelnde erfinderische Tätigkeit.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei durch Dritte offenkundig vorbenutzt und neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Firma C ... LLC., die in die Firma B... LLC., übergegangen ist, habe aufgrund einer schriftlichen Bestellung der Firma M..., verkaufsfertige Popcornverpackungen in verschiedenen Geschmacksrichtungen vor dem Prioritätsdatum geliefert. Die Popcornverpackung habe der technischen Lehre des Streitpatents entsprochen, so dass diese neuheitsschädlich vorveröffentlicht worden sei. Dies sei den Schnittmustern der Anlage 24 (Geschmacksrichtung Butter), der Anlage 25 (Geschmacksrichtung

gesalzen) und der Anlage 27 (Geschmacksrichtung süß) zu entnehmen. Die Lieferung an die Firma M... sei ohne Geheimhaltungsvereinbarung erfolgt.

Der Beklagte könne sich nicht zu seinen Gunsten auf Art. 55 Abs. 1 EPÜ berufen. Ein Missbrauch zu seinem Nachteil liege nicht vor. Ein solcher ergebe sich auch nicht aus Lizenzverträgen des Beklagten mit Dritten, an denen Herr L... als Geschäftsführer der Klägerin beteiligt sei. Der Beklagte sei im Jahr 2012 Gesellschafter der C... LLC., der Vorgängergesellschaft der späteren B... LLC. gewesen und zudem persönlich in das Geschäft mit der Firma M... involviert gewesen. Der Beklagte sei es gewesen, der mit Mitarbeitern der Firma M... in Kontakt gewesen sei, wie sich aus den eingereichten Unterlagen ergebe.

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 mangle es an erfinderischer Tätigkeit gegenüber der D1 in Kombination mit Fachwissen bzw. der D2, D3, D12, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 oder D4. Dies gelte insbesondere für die Kombination der D1 mit der D3. Die Druckschrift D1 betreffe eine Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten. Die Vorrichtung (Faltschachtel) umfasse einen Boden (gebildet aus den Laschen 54, 56, 58, 60), ein Oberteil (gebildet aus den Klappen 46, 48) und vier Seitenwände (26, 28), mit jeweils einer ersten Faltlinie (oberhalb von 14), die leicht versetzt parallel zum Boden angeordnet seien. Die Vorrichtung weise jeweils eine zweite Faltlinie 30, 32 auf, die zur ersten Faltlinie parallel sei, wobei zwei gegenüberliegende Wände 28 zwei diagonal verlaufende Faltlinien 36 in dem Bereich der Seitenwände aufwiesen, die sich oberhalb der ersten Faltlinie befänden. Das Oberteil weise zwei Klappen 46, 48 mit jeweils einem freien Rand auf, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden 26 verbunden seien, und ein Verrastungssystem aufwiesen, das es gestatte, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten. An den Klappen 46 und 48 seien ein Ohr 50 bzw. 52 vorgesehen. Die technische Lehre der D1 ermögliche jedoch kein automatisches Herunterdrücken der kappenförmigen Deckelteile. Die Druckschrift D3 betreffe gemäß Bezeichnung einen Karton. Sie weise ein spezielle Verrastungssystem auf, dass durch Druck auf beide Klappen die Faltschachtel verschlossen werden könne,

indem die Zunge (19) unter die Nase (18) des Einschnitts (16) gleite. Der Fachmann werde bei einer Kombination von D1 und D3 auf die Zunge 18 und den Ausschnitt 23 gemäß D3 verzichten, da diese Elemente zum zusätzlichen Sichern und Verhindern eines Verschiebens der entsprechenden Klappenteile dienten. Für ein automatisiertes Schließen und einmaliges Zubereiten von Mikrowellen-Popcorn sei diese Sicherung nicht erforderlich und daher entbehrlich.

Den abhängigen Patentansprüchen 2 und 4 fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D1 mit dem Fachwissen oder einer der Druckschriften D2 bis D12. Den abhängigen Patentansprüchen 3 und 5 fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D1 mit einer der Druckschriften D2 bis D12. Dem abhängigen Patentanspruch 6 fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D1 mit dem Fachwissen oder der Druckschrift D7. Dem abhängigen Patentanspruch 7 fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D1 mit einer der Druckschriften D4, D5 oder D11. Dem abhängigen Patentanspruch 8 fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von D1 mit dem Fachwissen oder einer der Druckschriften D3, D4, D5, D6, D11 oder D12.

Die Ansprüche 1, 2, 4, 7 und 8 beruhen ausgehend von der D1 in Kombination mit der Umverpackung „3er-Box“ (entsprechend der im Anhang 26 wiedergegebenen Gestaltung), welche seit 2004 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Ferner sei von einer widerrechtlichen Entnahme auszugehen. Ausgehend von dem Bedarf nach einer verschließbaren Faltschachtel für Popcorn, dessen Befüllung in einem automatisierten Verfahren erfolge, sei eine Anfrage des Beklagten an Herrn W... im Januar/Februar 2012 erfolgt. Herr W..., Geschäftsführer der E... P..., habe dann den Verschlussmechanismus der „3er Box“ zur erfindungsgemäßen Lehre weiterentwickelt. Zur Realisierung habe seine Mitarbeiterin S... zwei Hersteller von Kartonagen kontaktiert.

Die Klägerin führt im Nachgang zum qualifizierten Hinweis aus, dass der Streitwert des Verfahrens heraufzusetzen sei. Im Laufe des Verfahrens habe der Beklagte die Geschäftsverbindung mit der Klägerin beendet. Gewinnerwartungen hätten sich nicht realisiert und das Streitpatent stelle ein Geschäftshindernis dar.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 911 940 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die angegriffenen Ansprüche 1 bis 8 des Streitpatents in den jeweiligen Fassungen der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge I bis III, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2021, richtet.

Der Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende Schriften und Dokumente:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Anlage B-1</b> | zwei Lizenzverträge vom 10.10.2003 und einer vom 24.10.2011 |
| <b>Anlage B-2</b> | E-Mail vom 08.12.2021 von Herrn B..., Fa. M...              |
| <b>Anlage B-3</b> | Anlage zur E-Mail (B-2)                                     |



<b>Anlage A</b>	E-Mail vom 04.07.2012, „RE: ORDER PCO POPCORN“
<b>Anlage B</b>	E-Mail vom 05.07.2021 von Herrn B..., „Art Work Popcorn“
<b>Anlage C</b>	E-Mail vom 15.10.2012 von Herrn F..., „line of cardboard tubes“
<b>Anlage D</b>	E-Mail vom 28.12.2012 von Herrn F..., „SEA Machine“
<b>Anlage E</b>	Dokument zur Vorabzahlung – M...
<b>Anlage F</b>	Dokument zur Vorabzahlung – M...
<b>Anlagen G und H</b>	E-Mails vom 24.10.2012 von Herrn F..., „M... cardboard“
<b>Anlage I</b>	E-Mail vom 18.07.2012 von Herrn B..., „FW: popcorn-setup“
<b>Anlage</b>	Eidesstattliche Versicherung von Frau B... vom 10.11.2023 mit Annex I - IX
<b>Anlage</b>	Eidesstattliche Versicherung des Beklagten vom 10.11.2023 mit Annex I – IX
<b>Anlage</b>	Eidesstattliche Versicherung des Beklagten vom 10.11.2023 über Erfindereigenschaft

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Die B... LLC habe den Gegenstand des Streitpatents nicht öffentlich zugänglich gemacht, so dass das Schnittmuster entsprechend der Anlage 25 keine Vorveröffentlichung des Erfindungsgegenstands darstelle, die der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 entgegenstehe. Die an die Firma M... in K... gelieferten Popcornverpackungen hätten der technischen Lehre der D 1 entsprochen, nicht jedoch den Merkmalen von Patentanspruch 1 des Streitpatents. Ferner verletze eine solche Offenbarung der Erfindung den Art. 15 des Lizenzvertrages vom 24.10.2011 zwischen dem Beklagten und der C... LLC, deren Rechtsnachfolgerin die B... LLC sei, vertreten durch Herrn L... und Herrn W.... Es müsse von einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders und Beklagten gemäß Art. 55 Abs. 1 lit. a) EPÜ ausgegangen werden. Der Vertrag beziehe sich auf eine Weiterentwicklung der Verpackung nach der D1 (= WO 2004/032633), die schließlich die Verpackung nach dem angegriffenen Patentanspruch 1 geworden sei. Der Art. 15 des Lizenzvertrages enthalte eine Vertraulichkeitsvereinbarung.

Herr L... sei ferner Gesellschafter der Klägerin und Anteilseigner der E... P... sowie der C... LLC. Seit Oktober 2003 bestünden zwei Lizenzverträge zwischen dem Beklagten und der D... KG. Diese bezögen sich auf die internationale Patentanmeldung PCT/FR03/50076 (D1). Dort sei geregelt: „For the entire term of this Contract, the Licensee undertakes not to develop or market products which will infringe the Patent“.

Die technische Lehre des Streitpatents beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Fachmann werde ausgehend von der D1 aufgrund seines Fachwissens nicht zum Gegenstand des Streitpatents gelangen. Er werde ausgehend von der D1 auch die weiteren von der Klägerin genannten Schriften nicht kombinieren. Insbesondere werde er nicht die D3 heranziehen. Der Fachmann werde in dem T-förmigen Abschnitt 19 die Form einer Zunge erkennen. Mit einer bloßen Zungenform des Abschnitts 19 ohne seitlich wegstehende Abschnitte 20, 22, die lediglich die Funktion eines Einschiebens in den Schlitz 16 erfüllen würden, wäre die Aufgabe der D3 der Verriegelung nicht zu erfüllen. Der Ausdruck „zungenartiger Vorsprung“ beruhe auf einer rückschauenden Betrachtung. Die technische Lehre der D3 enthalte vielmehr einen relativ komplexen Verriegelungsmechanismus, der die Handhabung des Behälters der D1 verschlechtern würde. Ausgehend von der Aufgabe des Streitpatents (Absätze [0017, 0018]), eine Verpackung für Popcorn bereitzustellen, würde der Fachmann im Stand der Technik kein geeignetes Dokument finden, welches für unterschiedliche Volumina von Popcorn geeignet sei und die fertigen Popcornverpackungen in einem automatisierten Verfahren hergestellt werden könnten. Der D3 könne der Fachmann lediglich entnehmen, die Box schnell auf und zu zumachen, was nicht gleichzusetzen wäre mit einer automatischen Fertigung einer Box mit einem flexiblen Deckel, der unterschiedliche Volumina an Popcorn toleriere.

Soweit die Klägerin eine Vorbenutzung des Streitpatents durch eine Umverpackungsschachtel („3-er Box“) gemäß Anlage 26 behauptete, sei diese nicht gegeben, da es der Fachmann nicht in Betracht ziehen würde, Merkmale dieser Umverpackungsschachtel auf die Lösung der D1 anzuwenden, um diese weiter zu entwickeln.

Von einer widerrechtlichen Entnahme könne nicht ausgegangen werden. Vielmehr habe der Beklagte Herrn W... die Idee des Streitpatents auf der Messe vom 29. Januar – 1. Februar 2012 mitgeteilt.

Der Beklagte hat mit Schriftsatz vom 13. Juli 2022 beantragt, die von der Klägerin im Schriftsatz vom 28. März 2022 eingereichten Anhänge (Anlagen) 47 bis 64, zurückzuweisen.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 16. August 2023 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und in der mündlichen Verhandlung am 13. November 2023 weitere rechtliche Hinweis gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2023 verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

Die Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig und in der Sache auch begründet.

Das Streitpatent ist, soweit angegriffen, in der geltenden Fassung nicht rechtsbeständig, denn insoweit liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ) vor. Gleiches gilt für die jeweiligen Anspruchssätze gemäß der Hilfsanträge I bis III.

### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft gemäß maschinell erstellter Übersetzung des Europäischen Patentamts vom 24. Mai 2023 eine Vorrichtung zum Verpacken und Kochen von Popcorn mit einem verbesserten Verschlusssystem. Das Streitpatent schlägt außerdem ein automatisiertes Verfahren zum Schließen einer solchen Vorrichtung vor, das unter anderem dank des verbesserten Schließsystems möglich ist (vgl. Abs. [0001]).

Das Streitpatent geht von der Patentanmeldung WO 2004/032633 A2 (internationale Anmeldenummer PCT/FR2003/050076; als D1 in das Verfahren eingeführt) aus, die eine Popcorn-Verpackungs- und Kochvorrichtung offenbare, welche eine faltbare Pappschachtel 10 umfasse, in die ein Tablett mit den zu kochenden Maiskörnern eingesetzt werde (vgl. Abs. [0002]).

Die Pappschachtel bzw. Box 10 bestehe aus einem Boden 16, vier Seitenwänden 18.1 bis 18.4 und einer Oberseite 20 (vgl. Abs. [0006], [0007]). Die Oberseite 20 umfasse u.a. zwei Klappen 34.1 und 34.2, die mit den Seitenwänden 18.1 und 18.3 verbunden seien. Die Klappen 34.1 und 34.2 umfassten eine Lasche (Ohr) 36.1

bzw. 36.2, die Haken bildeten und miteinander zusammenwirkten, um die Klappen in der geschlossenen Position zu halten (vgl. Abs. [0012]).

Beim Kochen der Maiskörner müsse die Box ein großes Volumen bieten, das allerdings variieren könne. Um eine Variation zu erlauben, seien die Laschen (Ohren) von den Klappen vom Benutzer vor dem Kochen zu lösen, so dass die Klappen leicht angehoben würden (vgl. Abs. [0018], [0019]).

Die Herstellung einer solchen Box lasse sich automatisieren, allerdings sei insbesondere das Schließen der Klappen sehr aufwändig (vgl. Abs. [0014], [0016]).

Ausgehend davon solle dem Streitpatent die Aufgabe zu Grunde liegen, ein Klappenbefestigungssystem vorzuschlagen, das es ermögliche, die Automatisierung des Klappenschließschritts zu vereinfachen und das Hakensystem müsse ein leichtes Anheben der Klappen ermöglichen, um zusätzliches Volumen für das optimale Garen aller Maiskörner bereitzustellen (vgl. Abs. [0021]).

**2.** Diese Aufgabe soll durch den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) gelöst werden, der sich nach Merkmalen in der französischen Verfahrenssprache und in deutscher Übersetzung wie folgt gliedert:

1	Dispositif de conditionnement et de cuisson	Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten,
1.1	comprenant un fond (16),	die einen Boden (16),
1.2	un dessus (20) et	ein Oberteil (20) und
1.3	quatre parois latérales (18.1, 18.4)	vier Seitenwände (18.1, 18.4) umfasst,
1.4	qui comprennent chacune une première ligne de pliage (22), parallèle et faiblement espacée du fond (16),	mit jeweils einer ersten Faltlinie (22), die leicht versetzt parallel zum Boden (16) angeordnet ist,

1.5	une seconde ligne de pliage (24), parallèle à la première ligne de pliage (22),	und mit jeweils einer zweiten Faltlinie (24), die zur ersten Faltlinie (22) parallel ist,
1.6	deux parois latérales (18.2, 18.4) opposées comprenant deux lignes de pliage en diagonale (26) dans la partie des parois latérales située au-dessus de la première ligne de pliage (22),	wobei zwei gegenüberliegende Wände (18.2, 18.4) zwei diagonal verlaufende Faltlinien (26) in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie (22) befindet,
1.7	le dessus (20) comprenant deux volets (34.1, 34.2) avec chacun un bord libre (42.1, 42.2), reliés à deux parois latérales opposées (18.1, 18.3) et un système d'accrochage permettant de maintenir les volets en position fermée,	wobei das Oberteil (20) zwei Klappen (34.1, 34.2) mit jeweils einem freien Rand (42.1, 42.2) aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden (18.1, 18.3) verbunden sind, und ein Verrastungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten,
	caractérisé en ce que	dadurch gekennzeichnet, dass
1.8	le système d'accrochage comprend une languette (46) reliée au bord libre (42.1) d'un premier volet (34.1)	das Verrastungssystem eine Zunge (46) aufweist, die mit einem freien Rand (42.1) einer ersten Klappe (34.1) verbunden ist,
1.9	et une découpe (64) ménagée dans un second volet (34.2) dans laquelle la languette (46) peut s'insérer selon une direction	und einen in einer zweiten Klappe (34.2) ausgebildeten Ausschnitt (64), in dem die Zunge (46) in eine Einführrichtung einführbar ist,
1.10	et un sens d'introduction, ladite découpe (64) s'étendant selon une direction approximativement perpendiculaire à la direction d'introduction	wobei sich der Ausschnitt (64) in eine Richtung näherungsweise im rechten Winkel zur Einführrichtung erstreckt
1.11	et comprenant une forme en saillie (68) décalée par rapport à ses	und eine bezüglich seinen Enden versetzte, vorspringende Form (68)

	extrémités, orientée en sens opposé par rapport au sens d'introduction.	aufweist, die der Einführrichtung entgegengesetzt ausgerichtet ist.
--	---	---

An diesen Patentanspruch schließen sich die angegriffenen abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 gemäß Streitpatentschrift EP 2 911 940 B1 an.

**3.** Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist ein Fachhochschulingenieur für Verpackungstechnik anzusehen, der über mehrjährige Erfahrungen auf dem Gebiet von Verpackungen aus Pappmaterial und der Automatisierung der Bereitstellung solcher Verpackungen verfügt. Von ihm können Fachwissen zu den Anforderungen an moderne Kartonverpackungen mit variablem Volumen für Lebensmittel und spezielle Kenntnisse über Befestigungsanordnungen, die ein automatisiertes Verschließen derartiger Verpackungen ermöglichen, erwartet werden.

**4.** Der maßgebliche Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1, soweit diese der Auslegung bedürfen, von folgendem Verständnis aus:

Bei einem „système d'accrochage“ gemäß Streitpatent handelt es sich um ein System zum Verhaken, Hängenbleiben (oder auch Verrasten) einer Zunge in einem Ausschnitt, wobei die Zunge im Ausschnitt entgegen ihrer Einführrichtung bis zum Verhaken oder Hängenbleiben bewegbar ist. Der von dem Beklagten verwendete Begriff „Koppelungssystem“ ist zu unbestimmt, da er das Verhaken oder Hängenbleiben nicht zwangsläufig mitumfasst.

## II.

1. Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit steht Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag entgegen.

1.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Denn der Fachmann wird ausgehend von der D1 in Kombination mit der D3 ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, zur technischen Lehre des Klagepatents gelangen. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die von der Klägerin vorgetragene offenkundige Vorbenutzung die technische Lehre des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnimmt und dem Antrag des Beklagten auf Zurückweisung bestimmter Anlagen zu folgen wäre.

Die Druckschrift D1, von der auch das Streitpatent ausgeht, betrifft eine Vorrichtung zum Verpacken und Zubereiten (Merkmal 1; Abstract).

Den Figuren 1A, 1B und 2 ist folgender Gegenstand zu entnehmen: Die Vorrichtung (Faltschachtel) umfasst einen Boden (gebildet aus den Laschen 54, 56, 58, 60; Merkmal 1.1), ein Oberteil (gebildet aus den Klappen 46, 48; Merkmal 1.2) und vier Seitenwände (26, 28; Merkmal 1.3), mit jeweils einer ersten Faltlinie (oberhalb von 14), die leicht versetzt parallel zum Boden angeordnet ist (Merkmal 1.4), und mit jeweils einer zweiten Faltlinie 30, 32, die zur ersten Faltlinie parallel ist (Merkmal 1.5), wobei zwei gegenüberliegende Wände 28 zwei diagonal verlaufende Faltlinien 36 in dem Bereich der Seitenwände aufweisen, der sich oberhalb der ersten Faltlinie befindet (Merkmal 1.6), wobei das Oberteil zwei Klappen 46, 48 mit jeweils einem freien Rand aufweist, die mit zwei gegenüberliegenden Seitenwänden 26 verbunden sind, und ein Verrastungssystem aufweist, das es gestattet, die Klappen in geschlossener Stellung zu halten (Merkmal 1.7).

An den Klappen 46 und 48 sind ein Ohr 50 bzw. 52 vorgesehen, wie aus Figur 2 der D1, welche nachfolgend wiedergegeben ist, ersichtlich ist:



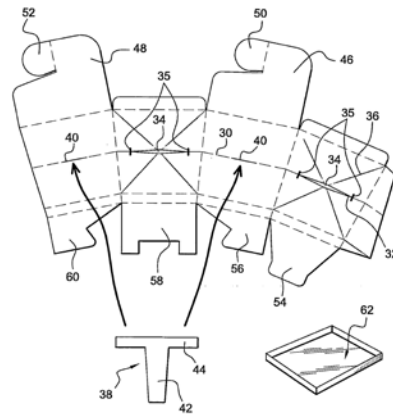
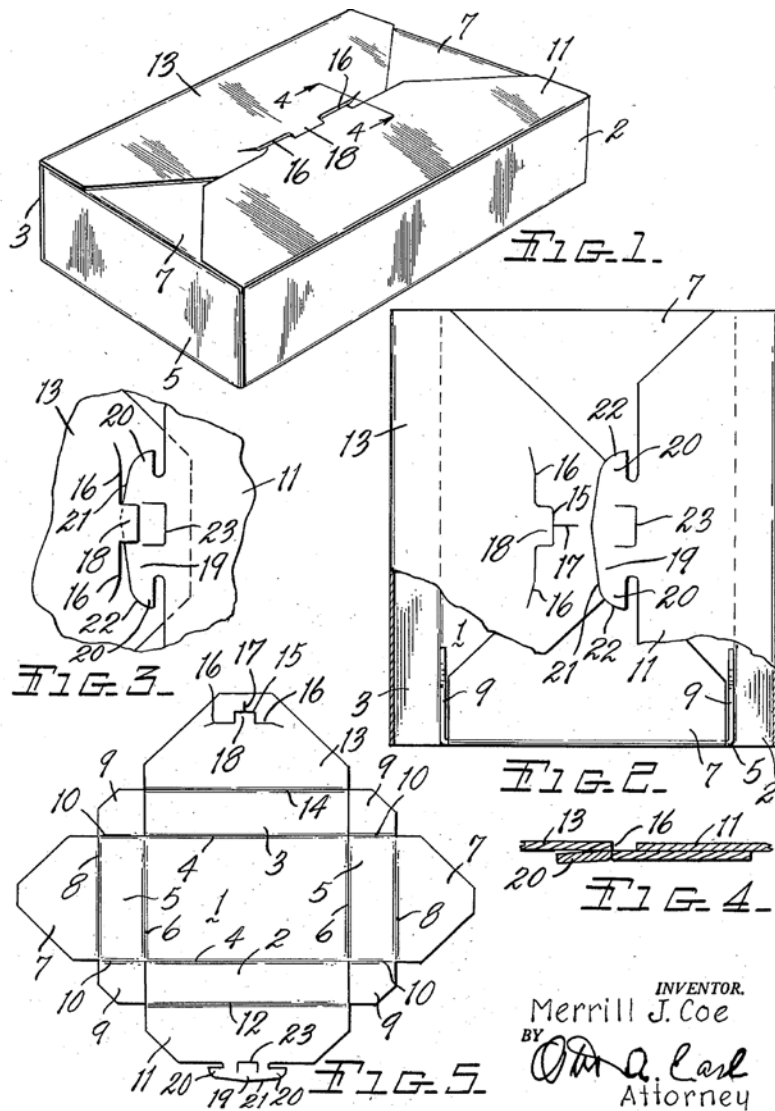


Fig. 2

Beide Ohren 50, 52 bilden ein Verrastungssystem zum Halten der Klappen 46, 48 in geschlossener Stellung. Ein solches Ohr 50, 52 stellt keine Zunge gemäß Merkmal 1.8 des Streitpatents dar. Weder die wortsinngemäße Bedeutung der beiden Begriffe „Ohr“ und „Zunge“ noch die entsprechende Funktion der Zunge führen gemäß der Lehre des Streitpatents (vgl. Abs. [0056]) zu der von der Klägerin vertretenen Auffassung.

Die Druckschrift D3 betrifft gemäß ihrer Bezeichnung einen Karton. Ein solcher ist für Lebensmittel verwendbar. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung zum Verpacken mit einem Boden 1, vier Seitenwänden (2, 3, 5) und einem aus zwei Klappen (11, 13) bestehenden Oberteil mit einem Verrastungssystem (main slit, U-shaped central portion 15, laterally extending portions 16, tab 18 bzw. tongue 18, tongue 19; vgl. Figuren 1, 5, Spalte 1, Zeilen 45 bis 50, 58 bis 61, 66 bis 70, Spalte 2, Zeilen 1, 2, 17, 21; Teilmerkmal 1, Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.7).

Die Zunge 19 ist mit einem freien Rand der Klappe 11 verbunden und in den in der Klappe 13 ausgebildeten Ausschnitt 15, 16 in eine Einführrichtung einführbar (vgl. Figuren 1 bis 5 (nachfolgend aus der Entgegenhaltung entnommen und wiedergeben); Merkmale 1.8, 1.9).



Der die Zunge 19 aufnehmende Ausschnitt umfasst den mittleren U-förmigen Teilausschnitt 15, an den sich beidseitig jeweils ein äußerer Teilausschnitt 16 anschließt. Ausgehend von den beiden Enden der äußeren Teilausschnitte 16 verläuft der Ausschnitt unter Bildung einer versetzten, vorspringenden Form zunächst schräg - und damit auch entgegengesetzt zur Einführrichtung - und geht dann jeweils in eine Richtung im rechten Winkel zur Einführrichtung über (Merkmale 1.10, 1.11). Letztlich münden die beiden äußeren Teilausschnitte 16 in den mittleren U-förmigen Teilausschnitt 15 in Gestalt einer Zunge 18 (vgl. Figuren 1 bis 5).

Die Zunge 19 ist mit einem U-förmigen Schlitz 23 zur Aufnahme der Zunge 18 versehen. Wenn die Teile so ineinandergreifen, werden sie sehr sicher gehalten und gegen seitliche Bewegung und erhebliche Drehbewegung abgestützt. Gleichzeitig können sie ganz einfach gelöst und wieder in Eingriff gebracht werden. Dies ermöglicht die Verwendung der Kartons für Lebensmittel und dergleichen, bei denen es wünschenswert sein kann, sie zu öffnen und wieder zu verschließen, falls der Inhalt nicht vollständig auf einmal verwendet wird (vgl. Spalte 1, Zeile 65 bis Spalte 2, Zeile 29). Demnach kann auf den U-förmigen Schlitz 23 und die darin aufzunehmende Zunge 18 verzichtet werden, falls der Karton für Lebensmittel verwendet wird, die nach dem Öffnen verwendet werden und ein Wiederverschließen nicht erforderlich ist.

Die ineinandergreifenden Teile sollen durch eine kombinierte Druck- und Schubbewegung in Eingriff gebracht werden (vgl. Spalte 1, Zeilen 21 bis 23).

Der Fachmann erkennt, dass eine solche kombinierte Druck- und Schubbewegung, gemäß D3 gegenüber dem Falten der Ohren bei D1 vorteilhaft ist für ein automatisiertes Verschließen der Verpackung. Daher wird der Fachmann die Lehre der D3 auf die D1 übertragen und dabei auf die Zunge 18 und den Ausschnitt 23 verzichten, denn diese Elemente sind für ein automatisiertes Schließen und einmaliges Zubereiten von Mikrowellen-Popcorn entbehrlich, was sich dem Fachmann auch unmittelbar erschließt.

1.2 Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung der vom Senat mitgeteilten Auffassung, er verteidige die angegriffenen Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz, nicht widersprochen hat, haben die angegriffen Unteransprüche 2 bis 8, die sich sämtlich unmittelbar oder mittelbar auf den für nichtig zu erklärenden Patentanspruch 1 rückbeziehen, insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen mit dem Hauptanspruch 1.

Dem Begehren des Beklagten entsprechend sind die hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents in der antragsgemäß zur Überprüfung gestellten Reihenfolge zu prüfen. Dabei ist zum jeweils nächsten Hilfsantrag überzugehen, sofern sich der Patentanspruch 1 der zuvor geprüften Fassung als nicht patentfähig erweist.

2. Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit steht dem jeweiligen Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch in der Fassung der Hilfsanträge I, II und III entgegen.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I enthält gegenüber dem Hauptantrag nach Merkmal 1.11 das folgende Merkmal:

1.12 wobei die lange Seite (64), die vom freien Rand (42.2) der zweiten Klappe (34.2) am weitesten entfernt liegt, einen von seinen Enden abgesetzten Vorsprung (68) aufweist, der zu der anderen langen Seite (62) des Ausschnitts (64) entgegengesetzt zur Einführrichtung gerichtet ist.

Der die Zunge 19 aufnehmende Ausschnitt gemäß D3 umfasst zwei lange Seiten. Die vom freien Rand der zweiten Klappe 13 am weitesten entfernt liegende lange Seite erstreckt sich jeweils ausgehend von ihren beiden Enden schräg entgegengesetzt zur Einführrichtung und bildet dadurch einen von seinen Enden abgesetzten Vorsprung, der zu der anderen langen Seite des Ausschnitts entgegengesetzt zur Einführrichtung gerichtet ist (vgl. Figuren 2, 3; Merkmal 1.12).

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags II beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält gegenüber dem Hauptantrag nach Merkmal 1.11 das folgende Merkmal:

1.13 und sich die Klappen während des Garens von Popcorn in der Vorrichtung durch die Form der Zunge (46) und dem Ausschnitt (64) nach oben verformen können, um das Volumen der Vorrichtung zu vergrößern, indem die vorspringende Form (68) die Zunge (46) festhält und verhindert, dass sich die Klappen vollständig öffnen.

Bei der Druckschrift D3 lassen die Form der Zunge 19 und des Ausschnitts eine Verformung der Klappen 11, 13 nach oben zu, indem die vorspringende Form des Ausschnitts die Zunge 19 festhält und verhindert, dass sich die Klappen 11, 13 vollständig öffnen (Merkmal 1.13).

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags III beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III enthält gegenüber dem Hilfsantrag I nach Merkmal 1.12 das Merkmal 1.13 des Hilfsantrags II. Es wird auf die Ausführungen zu den Hilfsanträgen I und II verwiesen.

2.4 Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung der vom Senat mitgeteilten Auffassung, er verteidige die angegriffenen Ansprüche 1 bis 8 gemäß den Hilfsanträgen I bis III jeweils als geschlossene Anspruchssätze, nicht widersprochen hat, haben die angegriffen Unteransprüche 2 bis 8 gemäß den Hilfsanträgen I bis III, die sich sämtlich unmittelbar oder mittelbar ausschließlich auf den für nichtig zu erklärenden Patentanspruch 1 rückbeziehen, insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen mit dem jeweiligen Hauptanspruch 1.

### III.

Bei dieser Sachlage ist ein Eingehen auf die von der Klägerin weiterhin geltend gemachte widerrechtliche Entnahme entbehrlich.

### IV.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
2. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 ZPO.
3. Der Streitwert ist auf 500.000,- € festzusetzen. Die Einwendungen der Klägerin, den Streitwert zu erhöhen, haben keinen Erfolg.
  - a) Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit - also nicht nur eines einzelnen Nichtigkeitsklägers - an der Nichtigkeitsklärung des angegriffenen Patents im beantragten Umfang. Das Allgemeininteresse ist nach ständiger Rechtsprechung mit dem allgemeinen Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der gerichtlich oder außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen zu bemessen (BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert I; BGH, Beschluss vom 27. August 2013 - X ZR 83/10, GRUR 2013, 1287 f. - Nichtigkeitsstreitwert II).
  - b) Die Klägerin hat zunächst den Streitwert mit 500.000,- € angegeben. Vertiefte Ausführungen haben die Parteien zunächst nicht gemacht. Erst kurz vor der

mündlichen Verhandlung hat die Klägerin, nachdem der Beklagte gegenüber der Klägerin einen Lizenzvertrag in Bezug auf ein nicht streitgegenständliches Schutzrecht gekündigt hat, vorgetragen, der Streitwert müsse erhöht werde.

Die Umstände, dass der Klägerin die Produktion von Mikrowellenpopcorn untersagt worden sei und ein Verlust einer Umsatzrendite von 300.000,- €/Jahr zu erwarten sei, zeigen nicht, dass dies auf das streitgegenständliche Patent zurückzuführen ist. Die Klägerin hat nicht behauptet oder gar dargelegt, dass sie mit dem Beklagten zur Nutzung der technischen Lehre des Streitpatents einen Lizenzvertrag geschlossen hätte. Sofern die Klägerin die streitgegenständliche Lehre des Streitpatents ohne Vertragsgrundlage genutzt haben soll, ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen eine ein anderes Patent betreffende Kündigung eines Lizenzvertrages den hiesigen Streitwert zum Ende des Verfahrens erhöhen soll und dieser Umstand der Geschäftsbehinderung durch das Streitpatent nicht bereits zum Zeitpunkt bestand, als die Nichtigkeitsklage erhoben wurden.

Im Ergebnis gleiches gilt für den weiteren Vortrag, der Beklagte würde Lizenzeinnahmen in von Höhe von 5 – 6 Millionen Euro bis zum Ablauf des Schutzrechts erwirtschaften. Unabhängig davon, dass die Klägerin weitere Tatsachen oder Belege für ihre Annahme nicht vorgetragen bzw. vorgelegt hat, wäre dies ein Umstand, der bereits im Zeitpunkt vorlag, als die Nichtigkeitsklage erhoben wurde.

Vor dem Hintergrund der Teilnichtigkeitsklage bestehen keine durchgreifenden Anhaltspunkte dahingehend, von dem vorläufig festgesetzten Streitwert in Höhe von 500.000,- € abzurücken.

**V.**

**Rechtsmittelbelehrung**

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 Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek      Wiegele      Dr.-Ing. Schwenke      Dr. v. Hartz      Dr. rer. nat. Deibele

...