

# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 327/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. März 2004

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 18 354

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Harrer, Dr. Gerster und der Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

1. Das Patent 101 18 354 wird mit folgenden Unterlagen aufrechterhalten:  
Patentansprüche 1 bis 11, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2004, Beschreibung Spalten 1 und 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2004 Beschreibung Spalten 3 bis 7 gemäß Patentschrift, 3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I

Die Erteilung des Patents 101 18 354 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitenden fetthaltigen Massen“

ist am 18. Juli 2002 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist mit dem von einem gemeinsamen Bevollmächtigten im Namen von fünf Einsprechenden am 17. Oktober 2002 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung einer Einspruchsgebühr in Höhe von 200 € Einspruch erhoben worden. Der gemeinsame Einspruch ist einheitlich auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patents gegenüber den Entgegenhaltungen

(1) Minifie, B. W., « Chocolate, Cocoa and Confectionery », Second Edition, The Avi Publ. Comp., Inc., Westport, Connecticut, 1980, S. 142-180

(2) WO 00/72695 A1

jeweils nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei. Der von der Patentinhaberin herausgestellte erhöhte Aufwand bei (2) gegenüber dem Streitpatent sei objektiv nicht gegeben. Das patentgemäße Verfahren müsse mit (2) ohne die dort beschriebene Herstellung der Impfkristalle verglichen werden. Dies zeige, dass auch bei (2) die Suspension einer Teilmenge des Hauptstroms zugegeben werde. Auch beim handwerklichen Verfahren und dem „drip feeding“ gemäß (1) vermische man Impfkristalle enthaltende Teilmengen mit der Gesamtmenge. Die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 sei durch eine Kombination von (1) und (2) nahegelegt und die weiteren Ansprüche gingen ebenfalls weitgehend aus (1) und (2) hervor.

Die Einsprechenden beantragen,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Sie tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen und macht im wesentlichen geltend, dass der beanspruchte Gegenstand durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt werde.

Die geltenden Ansprüche 1 und 6 lauten:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitender Schokoladenmasse mit einer Verarbeitungstemperatur von etwa 32°C bis 35°C, indem thermisch behandelte Impfkristalle in einer Masse suspendiert werden und diese Impfkristalle enthaltende Suspension der vorgekühlten Schokoladenmasse hinzugefügt und mit dieser schonend, homogen und kontinuierlich vermischt wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass von der zu verarbeitenden Schokoladenmasse eine Teilmenge abzweigt und die Impfkristalle in dieser Teilmenge der Schokoladenmasse suspendiert werden.
6. Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitender Schokoladenmasse mit einer Verarbeitungstemperatur von etwa 32°C bis 35°C, mit einem Tank (4) für flüssige erwärmte Schokoladenmasse (5), einer Förderpumpe (7) aufweisenden Förderleitung (6) für die Schokoladenmasse (5),

die vom Tank (4) zu einem Verbraucher führt und in der ein Wärmetauscher angeordnet ist, und mit einer eine Dosierpumpe (10) aufweisenden Leitung (8) für die kontinuierliche Einbringung einer Impfkristalle enthaltenden Suspension in die Förderleitung (6) für die Schokolademasse (5), **dadurch gekennzeichnet**, dass als Wärmetauscher eine Temperiermaschine (1) mit einer Kühlstufe (2) und einer Mischstufe (3) vorgesehen ist, und dass die die Dosierpumpe (10) aufweisende Leitung (8) für die kontinuierliche Einbringung der Impfkristalle enthaltenden Suspension in die Förderleitung (6) für die Schokolademasse (5) ausgangsseitig an den Beginn der Mischstufe (3) der Temperiermaschine (1) angeschlossen ist.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 11, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Zur Frage der Zulässigkeit eines von mehreren Einsprechenden unter Zahlung einer einzigen Einspruchsgebühr eingelegten Einspruchs hat der Senat den Beteiligten eine Entscheidung des 19. Senats vom 28. April 2003 (Bl PMZ 2003, 430) zur Kenntnis- und Stellungnahme übersandt.

## II

1. Über den gemeinsamen Einspruch ist gemäß § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 1 PatG durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

2. Der gemeinsame Einspruch ist wirksam erhoben.

Für den gemeinsamen Einspruch, der auf eine einheitliche Einspruchsbegründung gestützt ist, und in einem gemeinsamen Schriftsatz und durch einen gemeinsamen

Bevollmächtigten erhoben wurde, ist eine einzige Einspruchsgebühr in Höhe von 200 EUR zu entrichten.

Der Senat schließt sich - entgegen BPatG BI PMZ 2003, 430 - den Ausführungen des 20. Senats in dem Beschluss vom 1. Dezember 2003 ( Mitt. 2004, 174 ) an.

Der 20. Senat hat in seinen Beschlussgründen dargelegt, dass sich eine Pflicht zur Zahlung mehrerer Gebühren entsprechend der Anzahl der mit einem gemeinsamen Einspruchsschriftsatz Einsprechenden aus dem Gesetz nicht ergibt, und zwar weder aus dem PatG noch aus dem PatKostG.

Da eine Belastung mit Gebühren jedoch einer eindeutigen gesetzlichen Grundlage bedarf, wie unter Hinweis auf eine Entscheidung des 10. (juristischen) Beschwerdesenats (BPatGE 46, 163 – Beschwerdegebühr bei Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss) ausgeführt ist und daher etwa verbleibende Zweifel sich zugunsten der gemeinsam Einsprechenden auszuwirken haben, führt dies hier im Ergebnis dazu, dass auch bei mehreren, unter den oben dargelegten Voraussetzungen gemeinsam Einsprechenden nur eine (einzige) Einspruchsgebühr anfällt (vgl zu dieser Problematik auch Hövelmann, Der gemeinsame Einspruch, Mitt 2004, 59 ).

Für diese Auffassung spricht ferner der allgemeine Grundsatz des Kostenrechts, nach dem bei einem einheitlichen Gegenstand des Verfahrens auch dann die Zahlung einer Gebühr genügt, wenn mehrere Kläger/Einsprechende als Antragsteller beteiligt sind.

Diesen Grundsatz hat der BGH in seiner Entscheidung „Bodenbearbeitungsmaschine“ (GRUR 1987, 348) im wesentlichen aus § 27 GKG hergeleitet, und zwar für den Fall, dass mehrere nicht in Rechtsgemeinschaft stehende Kläger durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit einem gemeinsamen Schriftsatz eine Nichtigkeitsklage gegen dasselbe Patent erheben. Dies muss gleichfalls gelten, wenn wie hier mehrere Einsprechende unter den oben genannten Voraussetzungen Einspruch einlegen. Abgesehen davon könnte hier schon der Fall von in Rechtsgemeinschaft stehender Einsprechender anzunehmen sein, da die fünf Einsprechenden in der bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift (2) WO 00/72695 A1 als dortige gemeinsame Anmelder notwendige Streitgenossen

sind und deshalb auch bei Erhebung eines gemeinsamen Einspruchs dieser Streitgenossen innerhalb der Einspruchsfrist erkennbar die Voraussetzung „in Rechtsgemeinschaft stehend“ erfüllt sein dürfte.

Der Hinweis der Patentinhaberin auf eine ihrer Ansicht nach bestehende Parallelität zwischen Einspruchsbeschwerdeverfahren, bei dem die derzeitige Rechtsprechung bei der gemeinsamen Beschwerde mehrerer Einsprechender, die keine Rechtsgemeinschaft bilden, die Zahlung einer Beschwerdegebühr für jeden Beschwerdeführer verlangt (so auch der 19. Senat in BPatG BI PMZ 2003, 430, der sich den dort zitierten BGH-Entscheidungen „Einsteckschloß“ und „Transportfahrzeug“ anschließt), und Einspruchsverfahren ist nach der - wenn auch befristeten - Übertragung der Einspruchsverfahren auf das BPatG nicht gegeben und veranlasst gerade nicht eine Heranziehung dieser in Einspruchs-**beschwerde**verfahren ergangenen BGH-Entscheidungen.

Denn jedenfalls das Einspruchsverfahren, das nach § 147 Abs 3 PatG vor dem Bundespatentgericht stattfindet, ist als erstinstanzliches Verfahren dem Nichtigkeitsverfahren weitgehend angenähert (siehe BPatGE 45, 162; Busse PatG 6. Aufl. § 47 Rdn 27). Es besteht kein Anlass, Einspruch und Nichtigkeitsklage in diesem Punkt unterschiedlich zu behandeln (Keukenschrijver in Busse a.a.O. § 73 Rdn 110; Schulte PatG 6. Aufl. § 73 Rdn 96, 97).

Auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ist für den von mehreren Antragstellern durch einen gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten in ein und demselben Schriftsatz eingereichten Löschungsantrag nur eine Gebühr nach dem Tarif zu zahlen, wenn alle Antragsteller denselben Löschungsgrund geltend machen (vgl. BPatGE 42, 233).

**3.** Der auch mit Gründen versehene Einspruch ist somit zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

4. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 sind – entgegen der Auffassung der Einsprechenden - zulässig. Der Anspruch 1 geht aus dem erteilten Anspruch 1 und sinngemäß aus Sp 4 Z 56-61, Sp 4 Z 66 – Sp 5 Z 2 und 8-12 iVm Fig 1-3 hervor und ist aus Anspruch 1 und S 8 Abs 1-3 sowie den Figuren 1 bis 3 der Erstunterlagen abzuleiten. Die Ansprüche 2 bis 11 entsprechen den erteilten und in ihrem wesentlichen Inhalt den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 11.

5. Das Verfahren und die Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitender Schokoladenmasse nach den Ansprüchen 1 und 6 sind neu.

Der Anspruch 1 betrifft ein Verfahren mit den Merkmalen:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitender Schokoladenmasse
2. mit einer Verarbeitungstemperatur von etwa 32°C bis 35°C, wobei
3. von der zu verarbeitenden Schokoladenmasse eine Teilmenge abgezweigt wird,
4. in dieser Teilmenge thermisch behandelte Impfkristalle suspendiert werden,
5. diese Suspension der vorgekühlten Schokoladenmasse hinzugefügt
6. und mit dieser schonend, homogen und kontinuierlich vermischt wird.

Aus (2) ist ein Verfahren zur Herstellung von Fettschmelze basierten Impfkristallsuspensionen bekannt. Dabei werden thermisch behandelte Impfkristalle (Fettpulver) in einer temperierten Fettschmelze suspendiert. Diese Suspension wird in den Produktstrom einer vorzukristallisierenden Schokolade oder schokoladeähnlichen Masse mit Impfkristallanteilen zwischen 0,01 und 0,2% (bezogen auf die Gesamtmasse) gleichmäßig zudosiert und danach im Produktstrom schonend, homogen und kontinuierlich vermischt (Anspruch 1). Dabei wird der vorgekühlte Produktstrom bei einer Temperatur zwischen 32°C bis 34°C mit der Kristallsuspension beimpft (S 21 Abs 1). (2) ist aber entsprechend den Merkmalen 3 bis 5 nicht ent-

nehmbar, von der Gesamtschokolademasse, d.h. vom Produktstrom, eine Teilmenge abzuzweigen, in dieser thermisch behandelte Impfkristalle zu suspendieren und diese Teilmenge mit den Impfkristallen dann der Schokolademasse hinzuzufügen. Bei (2) wird dagegen von der Schokolademasse nichts abgezweigt und dann kontinuierlich mit den Impfkristallen wieder zugefügt. Das kontinuierliche Hinzufügen der bei (2) gesondert hergestellten Suspension von Impfkristallen in einer Fettschmelze zur Schokoladenmasse in einem in die Produktrohrleitung integrierten Mischer (S 10 Abs 2, Fig 3 iVm S 20 Abs 2- S 21 Abs 1) kann daher nicht im Sinne des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Streitpatents interpretiert werden.

Beim in (1) beschriebenen Handverfahren entsteht eine Suspension von Schokolade mit Kristallen durch Kühlen auf einer Marmortafel, die anschließend in einen von unten erwärmten Topf überführt wird, und in die von Zeit zu Zeit Schokolade ohne Kristalle zugefügt wird (S 145 Abs 4 u 5). Dabei handelt es sich nicht um ein kontinuierliches Verfahren, wie beim Streitpatent, sondern um ein chargenweises Hinzufügen weiterer Teilmengen. Beim „drip feeding“ gemäß (1) wird die Schokoladenmasse für eine Überzugsmaschine aufbereitet. Dabei wird um eine unerwünschte Viskositätssteigerung zu vermeiden der Kristalle enthaltenden Masse untertemperierte Schokoladenmasse hinzugefügt (S 147 Abs 5-6). Auch hier wird also im Unterschied zum Streitpatent keine Teilmenge von der Gesamtmasse abgezweigt, in dieser Impfkristalle suspendiert und die gebildete Suspension der Gesamtmasse zugefügt.

Auch die Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von zu verarbeitender Schokoladenmasse gemäß Anspruch 6 ist neu.

Aus (2) ist zwar eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6 des Streitpatents bekannt, bei der die Leitung für die gesondert erzeugte Impfkristallsuspension in die Förderleitung für die Schokoladenmasse vor einem statischen Mischer mündet (S 17 Abs 1 bis S 18 Abs 1 iVm Fig 3). Die Schokoladenmasse

wird bei (2) aber vor diesem statischen Mischer nur durch einen Wärmetauscher geleitet, wogegen gemäß Anspruch 6 des Streitpatents als Wärmetauscher eine Temperiermaschine mit einer Kühlstufe und einer Mischstufe eingesetzt wird, und die Förderleitung für die Suspension an den Beginn der Mischstufe der Temperiermaschine angeschlossen ist. In (1) wird keine gattungsgemäße Vorrichtung beschrieben. Auf S 146 ist lediglich eine automatische Temperiermaschine abgebildet.

**6.** Das Verfahren nach Anspruch 1 und die Vorrichtung nach Anspruch 6 beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, bei denen es möglich ist, eine stabile wärmebehandelte und vor-kristallisierte Schokolademasse mit einer für den Verbraucher geeigneten Verarbeitungstemperatur von etwa 32°C bis 35°C kontinuierlich bereitzustellen, und zwar mit geringem maschinellen Aufwand und unter praxisnahen Bedingungen (Sp 2 Abs [0003] der geltenden Unterlagen).

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung stellt für den Fachmann, einen Diplomingenieur der Verfahrenstechnik oder Lebensmitteltechnik, die Druckschrift (2) dar, aus der, wie in der Patentschrift als Stand der Technik beschrieben, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Aufbereiten von Schokolademasse bekannt ist. Im Gegensatz zu (2), bei der in einem integrierten Verfahren Impfkristalle hergestellt, in einer temperierten Fettschmelze suspendiert und die Suspension dem Produktstrom einer vorzukristallisierenden Schokolademasse zudosiert wird (Anspruch 1), wird beim Streitpatent von dem Gedanken ausgegangen, die Herstellung der Impfkristalle und die Aufbereitung der Schokolade voneinander zu trennen (Sp 2 Z 33-35).

Die Lösung der Aufgabe durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 wird dem Fachmann durch (2) nicht nahegelegt. Denn er erhält aus (2) keinen Hinweis dar-

auf, die Herstellung der Impfkristalle von der kontinuierlichen Aufbereitung von zu verarbeitender Schokolade abzutrennen, und gemäß Anspruch 1 des Streitpatents von der Gesamtschokolademasse eine Teilmenge abzuzweigen, in dieser Teilmenge thermisch behandelte Impfkristalle zu suspendieren und diese Suspension wieder der Schokolademasse hinzuzufügen. Auch in der Druckschrift (1) findet sich kein Hinweis auf die im Anspruch 1 des Streitpatents gefundene Lösung, zumal weder beim diskontinuierlichen Handverfahren noch bei der Schokoladaufbereitung für eine Überzugsmaschine mittels des „drip feeding“ überhaupt Impfkristalle einer vorgekühlten Schokolademasse zugefügt werden.

Auch die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 wird vom Stand der Technik nicht nahegelegt. Aus (2) geht zwar, wie vorstehend erläutert, eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6 hervor, bei der die Produktstromleitung einen Wärmetauscher durchläuft und vor einem statischen Mischer (Mischrohr) die Zufuhrleitung für die Impfkristallsuspension mündet. Bei der Vorrichtung gemäß Anspruch 6 des Streitpatents wird anstelle des Wärmetauschers aber eine Temperiermaschine mit einer Kühlstufe und einer Mischstufe eingesetzt. Obwohl automatische Temperiermaschinen, wie die Abbildung auf S 146 in der Monographie (1) aus dem Jahre 1980 zeigt, seit langem bekannt sind, enthält (2) keinen Hinweis darauf in der Vorrichtung gemäß (2) eine Temperiermaschine einzusetzen. Der direkte Ersatz des Wärmetauschers in (2) durch eine Temperiermaschine, wie sie in (1) abgebildet ist, würde auch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 6 führen. Denn um eine Temperiermaschine in einer Vorrichtung gemäß Anspruch 6 einsetzen zu können, ist es erforderlich, wie die Patentinhaberin auf Sp 4 Z 6-28 der Streitpatentschrift beschreibt, den Wasserkreislauf der Nachwärmstufe der Temperiermaschine andersartig zu steuern, damit aus der Nachwärmstufe eine Mischstufe wird. Der Fachmann musste also erfinderisch tätig werden, um die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 bereitzustellen.

7. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 und die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 6 erfüllen somit alle Kriterien der Patentfähigkeit.

Der Ansprüche 1 und 6 haben somit Bestand. Die geltenden Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 11 betreffen besondere Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung nach Anspruch 6 und sind somit mit diesen rechtsbeständig.

**8.** Die Zulassung der Rechtsbeschwerde im Hinblick auf die Frage der Zahlung einer Einspruchsgebühr bei einem gemeinsamen Einspruch mehrerer Personen ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 5 iVm § 100 Abs 2 Nr 2 PatG.

Schröder

Harrer

Gerster

Schuster

Na