



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 316/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 17 984

...

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 102 17 984 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 10,

Beschreibung Spalten 1 bis 9,

Zeichnungen 2 Seiten, Figuren 1 und 2, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 7. Februar 2006.

Gründe

I

Die Erteilung des Patents 102 17 984 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer
Süßwarenmasse“

ist am 11. Dezember 2003 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 5. März 2004 eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Streitpatents vollständig widerrechtlich der Einsprechenden entnommen worden sei. Dazu verweist die Einsprechende auf die Anlagen:

- (B1) Arbeitsverträge zwischen Klöckner Hänsel und Herrn K. Markwardt
- (B2) Angebotsschreiben der Klöckner Hänsel GmbH v. 6. März 1997 an die Judson Atkinson Candies Inc, San Antonio, Texas
- (B3) Angebotsschreiben der Klöckner Hänsel GmbH v. 15. Oktober 1997 an die Farley Division of Favorite Brands International Inc., Chicago, Illinois, mit Fließschema B2-fs_5 (nachgereicht).

Die Aktivlegitimation der Einsprechenden für den Widerrufgrund der widerrechtlichen Entnahme ergebe sich daraus, dass die Einsprechende umfirmiert habe und im Anschluss an die Firma „A... GmbH“ und „B... GmbH“ nun als „C... GmbH“ firmiere, wie aus dem mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2004 vorgelegten Handelsregisterauszug (Anlage (E7)) hervorgehe. Der Erfinder, D..., habe aufgrund seiner Anstellung im Hause der Einsprechenden, belegt durch (B1), von der Erfindung Kenntnis erlangt. Die Anmeldung sei ohne Einwilligung der Einsprechenden durch die Patentinhaberin erfolgt. Aus (B2) und (B3) sei ersichtlich, dass die Einsprechende 1997 Vorrichtungen gemäß Anspruch 6 des Streitpatents angeboten habe, mit denen das Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse gemäß Anspruch 1 durchgeführt werden könne. Durch die Temperierung der Rückführleitung, des bei (B2) in die Rückführleitung eingebauten Behälters und des Vorlagebehälters mit warmem Wasser ergäben sich zwangsläufig die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1.

Hilfsweise ist der Einspruch darauf gestützt, dass die Gegenstände des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig seien. Die als Anlagen (B2) und (B3) vorgelegten Angebotsunterlagen seien als jedermann zugänglicher, vorveröffentlichter Stand der Technik zu betrachten, der die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnehme. Zusätzlich verweist die Einsprechende unter anderem auf die Druckschriften:

- (E1) Referat von H. Hagen in der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft, Solingen, Seminar „Gummi-, Gelee- und Schaumartikel“ v. 7.-8. Juni 1999, schriftliche Fassung
- (E2) Prospekt Sweet Quality, Klöckner Hänsel, auszugsweise Kopie, vom Mai 1996
- (E3) Prospekt Quality Jelly von Klöckner Hänsel, auszugsweise Kopie
- (E4) Prospekt der Bosch Süßwarentechnik, Kopie
- (E5) Prospekt der Hamac-Hansella (Hamac-Höller, Bosch) über Anlage zur Herstellung von Gießmassen für die Beschickung von Mogulanlagen (Druckdatum Februar 1984), Kopie.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unterlagen.

Sie tritt dem Vorbringen des Einsprechenden in allen Punkten entgegen und macht im Wesentlichen geltend, dass der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme schon daran scheitere, dass die Einsprechende nicht Verletzte im Sinne des § 59 (1) Satz 1 PatG sei. Aus dem Handelsregisterauszug gehe nämlich hervor, dass die Einsprechende nicht Rechtsnachfolgerin der weiterhin bestehenden Firma A... GmbH sei. Im Übrigen seien die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents patentfähig, da der von der Einsprechenden vorgelegte Stand der Technik nicht über den bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten und von der Patentinhaberin als vorbekannt eingeräumten Stand der Technik hinausgehe.

Die geltenden Ansprüche 1 und 6 lauten:

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse aus einer wässrigen Lösung von Rohstoffen, die Zucker oder Zuckeraustauschstoffe enthalten, indem die Lösung während der kontinuierlichen Herstellung der Süßwarenmasse rezeptgetreu in einen Behälter (9) überführt, in einem Wärmetauscher (12) kontinuierlich thermisch behandelt und die so behandelte Lösung ausgedampft und weiterverarbeitet wird, während zu Beginn der kontinuierlichen Herstellung und/oder bei Produktionsunterbrechungen die thermisch behandelte Lösung in den Behälter (9) rückgeführt wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die thermisch behandelte Lösung zu Beginn der kontinuierlichen Herstellung und/oder bei Produktionsunterbrechungen vor ihrer Rückführung in den Behälter (9) thermisch so rückbehandelt wird, dass nach ihrer Rückführung in den Behälter (9) die Temperatur der Lösung in dem Behälter (9) und die Trockensubstanz konstant bleibt.

6. Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse aus einer wässrigen Lösung von Rohstoffen, die Zucker

oder Zuckeraustauschstoffe enthalten, insbesondere nach einem Verfahren der vorangehenden Ansprüche, mit einem Behälter (9) zur Aufnahme der rezeptgetreu zusammengestellten Lösung, einem über eine Leitung (11) an den Behälter (9) angeschlossenen Wärmetauscher (12) für die kontinuierliche thermische Behandlung der Lösung und einer von dem Wärmetauscher (12) zu einem Abscheideraum führenden Leitung (16, 20), von der über ein Umschaltventil (17) eine Rückführleitung (25, 33) zu dem Behälter (9) abzweigt, **dadurch gekennzeichnet**, dass in der Rückführleitung (25, 33) ein geschlossener Behälter (28) für die thermische Rückbehandlung der rückgeführten Lösung vorgesehen ist.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist somit zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.
2. Die Patentansprüche 1 bis 10 sind zulässig. Der Anspruch 1 entspricht dem erteilten Anspruch 1 im Wortlaut, der aus dem ursprünglichen Anspruch 1 i. V. m S. 2 Abs. 1 der ursprünglichen Unterlagen hervorgeht. Die Ansprüche 2 bis 5 und 8 bis 10 entsprechen den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 5 und 8 bis 10 im Wortlaut. Der Anspruch 6 geht aus den erteilten und ursprünglichen Ansprüchen 6 und 11 hervor. Der Anspruch 7 ist aus dem erteilten und ursprünglichen Anspruch 7 ableitbar. Das Bezugszeichen für das Umschaltventil wurde gemäß Sp. 6 Z. 12 bis 15 und Fig. 1 des Streitpatents bzw. S. 9 Z. 12 bis 15 und Fig. 1 der Erstunterlagen berichtigt.

3. Der Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme kann bereits deshalb nicht durchgreifen, da die Einsprechende nicht dargelegt hat, dass sie Verletzter im Sinne des § 59 Abs. (1) Satz 1 PatG ist.

Insbesondere kann der Senat nicht erkennen, dass die Einsprechende im erforderlichen Erfindungsbesitz war, also über die Erfindung tatsächlich so verfügt hat, dass sie sie zum Patent hätte anmelden können. Auch nach ihrem innerhalb der Einspruchsfrist gemachten Vortrag ist Erfindungsbesitz allenfalls für die Firma A... GmbH dargetan. Für einen ausreichend deutlich feststellbaren Erfindungsbesitz der Einsprechenden, der Firma C...

GmbH, fehlt vor allem ein lückenloser konkreter Vortrag zu einer Übertragung von Ansprüchen aus der widerrechtlichen Entnahme mit deren Erfinderrechten auf die Einsprechende. (B1) belegt nicht, wie vorgetragen, die Anstellung des Erfinders „im Hause der Einsprechenden“, sondern allein ein Beschäftigungsverhältnis bei der A... GmbH. Entgegen der Annahme der Einsprechenden konnte dies jedenfalls nicht im Wege der Rechtsnachfolge geschehen sein, da es sich ausweislich des im Übrigen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Handelsregisterauszugs vom 10. Oktober 2002, HR B 58953- Anlage (E7) bei der A... GmbH als möglicher Erfindungsbesitzerin und der C...

GmbH, der Einsprechenden, um zwei rechtlich selbständige Unternehmen handelt. Der insoweit zwischen den beiden Gesellschaften bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. September 2000 ist im HR B 58953 in der Rubrik 6 eingetragen.

Auch aus der im HR B 58953 unter „Allgemeines“ enthaltenen Angabe betreffend der Übertragung der operativen Geschäftstätigkeit ließe sich der Erfindungsbesitz nicht ausreichend deutlich herleiten, da diese Angabe zu vage und ungenau ist, abgesehen davon, dass darin lediglich eine Übertragung der operativen Geschäftstätigkeit per 1. Oktober 2000 auf die Fa. C...

GmbH von der in Rubrik 1 genannten Firma B...

GmbH, nicht jedoch von der Firma A... GmbH festgehalten ist. Da die Tatsachen, aus denen sich der Erfindungsbesitz ergeben soll, nicht hinreichend

substantiiert innerhalb der Einspruchsfrist vorgetragen wurden, war auch den Beweisangeboten hierzu nicht nachzugehen.

4. Auch der Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik kann nicht durchgreifen.

4. 1. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 sind neu.

Der Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse und der Anspruch 6 eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse, deren in den jeweiligen Oberbegriffen angegebenen Merkmale, wie auch die Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents einräumt (vgl. Sp. 1 bis 3 Abs. [0002] bis [0006]), aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 ist gekennzeichnet durch die Maßnahme:

f) Die thermisch behandelte Lösung wird zu Beginn der kontinuierlichen Herstellung und/oder bei Produktionsunterbrechungen vor ihrer Rückführung in den Behälter thermisch so rückbehandelt, dass nach ihrer Rückführung in den Behälter (9) die Temperatur der Lösung in dem Behälter (9) und die Trockensubstanz konstant bleibt.

Die Vorrichtung nach Anspruch 6 ist gekennzeichnet durch das Merkmal:

k) In der Rückführleitung (25,33) ist ein geschlossener Behälter (28) für die thermische Rückbehandlung der rückgeführten Lösung vorgesehen.

Auch aus den von der Patentinhaberin unbestritten dem Stand der Technik zuzurechnenden Angebotsunterlagen (B2) und (B3) geht eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse hervor, bei der entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 6 vom Wärmetauscher für die kontinuierliche thermische Behandlung der Lösung und einer von diesem Wärmetauscher zu einem Abscheideraum führenden Leitung über ein Umschaltventil eine Rückführleitung zu dem Vorlagebehälter zur Aufnahme der rezeptgetreu zusammengestellten Lösung führt. Die Rückführleitung und der Vorlagebehälter sind doppelwandig ausgeführt und mit warmem Wasser beaufschlagt (vgl. (B2) Plan F_2760_fs_9 und S. 8 Mitte bis S. 9 Abs 1, (B3) Plan F_3037_fs_1 Bl. 1 und F_3037_fs_2 Bl. 3 i. V. m. S. 12). Bei der Vorrichtung gemäß (B2) befindet sich in der Rückführleitung ein Ausdampfbehälter, der ebenfalls doppelwandig ausgeführt und mit warmem Wasser heizbar ist, mit einem Dampfauslass (vgl. Plan F_2760_fs_9, Bezugszeichen (68), von der Einsprechenden eingezeichnet, i. V. m. S. 9 Abs. 1). Dies bedeutet, dass der Ausdampfbehälter bei (B2) nicht geschlossen ausgeführt ist, wie es gemäß Merkmal k) des Anspruchs 6 des Streitpatents erforderlich ist, um die thermische Rückbehandlung der rückgeführten Lösung zu ermöglichen. Der Einwand der Einsprechenden, dass der Behälter (28) beim Streitpatent ebenfalls nicht geschlossen ausgeführt sei, da er nach Sp. 6 Z. 1 bis 3 der geltenden Unterlagen ein Belüftungsventil aufweise, kann nicht durchgreifen. Denn dieses Ventil dient bei dem geschlossenen Behälter des Streitpatents, wie in Sp. 6 Z. 1 bis 3 ausgeführt und die Patentinhaberin vorträgt, lediglich dazu, einen Überdruck aufzubauen, um einen durch das Abkühlen der rückgeführten Lösung entstandenen Unterdruck im geschlossenen Behälter zum Ablassen der abgekühlten Lösung in den Vorlagebehälter auszugleichen.

Auch das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents ist gegenüber (B2) und (B3) neu. Aus diesen Entgegenhaltungen sind zwar Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ableitbar, bei denen aber das Merkmal f) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 nicht erfüllt ist. Denn in B2 und B3 wird zwar angegeben, dass die Rückführleitung und der Vorlagebehälter doppelwandig ausge-

führt und mit warmem Wasser beaufschlagt sind, eine thermischen Rückbehandlung der Lösung in der Weise, dass nach ihrer Rückführung in den Vorlagebehälter die Temperatur der Lösung in diesem Behälter und die Trockensubstanz der Lösung konstant bleibt, kann damit aber nicht gezielt erreicht werden. Durch die Beaufschlagung der Rückführleitung nach dem Abschalten der Dampfzufuhr zum Wärmetauscher mit warmem Wasser, das gegenüber der aus Wärmetauscher kommenden Lösung eine niedrigere Temperatur aufweist, wird zwar eine thermische Rückbehandlung, d. h. Temperaturniedrigung der Lösung erreicht, da auch bei den großen Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohrleitungen ein gewisser Temperatúrausgleich stattfindet. Einen Hinweis auf die lediglich geringe Rückführung der Temperatur liefert in diesem Zusammenhang der nach (B2) erforderliche Ausdampfbehälter mit seinem Dampfauslass. Auf die Temperatur der sich im Vorlagebehälter befindlichen Lösung, die sich durch die Beaufschlagung mit warmem Wasser auf dessen Temperatur befindet, kann deshalb bei (B2) und (B3) die rückgeführte Lösung durch die Beaufschlagung mit dem warmem Wasser nicht rückbehandelt werden, wie es beim Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents erforderlich ist, um eine Temperaturkonstanz der Lösung im Vorlagebehälter zu erreichen. Auch ein geringfügiger Energieverbrauch zur Lösung eventuell im Behälter vorhandener fester Bestandteile durch die rückgeführte Lösung im Vorlagebehälter führt nicht zu der im Anspruch 1 geforderten gezielten thermischen Rückbehandlung. Die diesbezüglichen Ausführungen der Einsprechenden können daher nicht durchgreifen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch ein nur zufälliges, aber nicht gezieltes Erreichen des Ergebnisses einer Erfindung die Neuheit einer Lehre nicht in Frage stellen kann (vgl. Schulte PatG § 7. Aufl. 3 Rdn. 121 k), BGH BIPMZ 73, 170 (IV6) - Legierungen).

Die weiteren Entgegenhaltungen, auf die in der mündlichen Verhandlung nicht im Einzelnen eingegangen wurde, gehen nicht über den Stand der Technik hinaus, der von Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung als bekannt eingeräumt und zur Bildung der Oberbegriffe der Ansprüche 1 und 6 herangezogen wurde.

4. 2. Das Verfahren und die Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse nach den geltenden Ansprüchen 1 und 6 beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer Süßwarenmasse aufzuzeigen, bei denen die zu Beginn der kontinuierlichen Herstellung und bei Produktionsunterbrechungen beobachteten Probleme nicht mehr auftreten, wobei insbesondere erreicht werden soll, dass die Lösung bzw. Masse unter konstanten Bedingungen thermisch behandelt werden kann (geltende Unterlagen Sp. 3 [0007]).

Gelöst wird die Aufgabe durch das Verfahren gemäß geltendem Anspruch 1 und die Vorrichtung gemäß geltendem Anspruch 6. Die Erfindung geht dabei von dem Gedanken aus, die rückgeführte Masse oder Lösung so thermisch rückzubehandeln, dass sie im Wesentlichen etwa die gleiche Temperatur und gleichen Trockensubstanzgehalt aufweist wie die frisch eingewogene nicht rückgeführte Masse im Behälter. Auf diese Weise werden im Behälter größere Temperaturunterschiede vermieden, und die kontinuierliche Zuführung dieser Mischmasse oder Mischlösung in den Wärmetauscher setzt reproduzierbare Anfangsbedingungen für die thermische Behandlung der Masse (geltende Unterlagen Sp. 3 Z. 52 bis 60).

Aus (B2) und (B3) sind, wie vorstehend bereits erläutert, Verfahren nach dem Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 und Vorrichtungen nach dem Oberbegriff des geltenden Anspruchs 6 bekannt. Dabei wird es zwar für erforderlich gehalten, zu Beginn der kontinuierlichen Herstellung und/oder bei Produktionsunterbrechungen die im Wärmetauscher thermisch behandelte Lösung in den Vorlagebehälter rückzuführen, eine gezielte thermische Rückbehandlung der rückgeführten Lösung in der Weise, dass nach ihrer Rückführung in den Vorlagebehälter die Temperatur der Lösung in dem Behälter und die Trockensubstanz konstant bleibt, bzw. hierfür

einen geschlossenen Behälter in der Rückführleitung vorzusehen wird zur Lösung der Aufgabe aber nicht Erwägung gezogen. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 und Anspruchs 6 sind daher vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts.

6. Nach alledem weisen die Gegenstände nach den geltenden Ansprüchen 1 und 6 des Streitpatents alle Kriterien der Patentfähigkeit auf. Diese Ansprüche sind daher rechtsbeständig, mit ihm haben die besondere Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 und der Vorrichtung nach Anspruch 6 betreffenden Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 Bestand.

gez.

Unterschriften