



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
27. Januar 2010

5 Ni 16/09 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 046 476

(DE 500 10 076)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2009 und 27. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Schuster sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork, Gutermuth, Dipl.-Ing. Bülskämper und Dr.-Ing. Höchst

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 046 476 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
 1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Käseriegeln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein rotierend angetriebenes Schneidmesser am vorderen Ende des Lebensmittels, Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das Schneidmesser während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene befindet, das Schneidmesser (4) gegenüber der Produktauflage (3) und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg bewirkt und dass das Schneidmesser (4)

und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen eignen Antrieb aufweisen und die Vorrichtung einen ersten Teil, nämlich ein Schneidmessergehäuse, und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse verschiebbliche Messeraufnahme (44) umfasst.

2. Aufschneidemaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidmesser (4) planetenartig umlaufend ausgebildet ist.
3. Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidmesser (4) als rotationssymmetrische Messerscheibe ausgebildet ist.
4. Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidmesser (4) als Spiralmesser (43) oder Sichelmesser ausgebildet ist.
5. Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (5) als Umschaltvorrichtung (54) ausgebildet ist, die einen axialen Versatz (55) des Messers (4) zwischen zwei kraft-beaufschlagbaren Endstellungen bewirkt.
6. Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (5) bzw. Umschaltvorrichtung (54) in dem Zeitsegment angesteuert wird, in dem das Messer (4) nicht in das Lebensmittel (2) eingreift.

7. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Teil (40) feststehend ist.
8. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Linearantrieb aufweist.
9. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb ein hydraulisch oder pneumatisch beaufschlagbarer Arbeitszylinder oder ein elektrischer oder elektromagnetischer Antrieb ist.
10. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, Vorrichtung (5, 54) in der Aktivzeit des Schneidmessers durch ein Schaltelement (6) vorschaltbar ist und während der Passivzeit (W) des Schneidmessers (4) zwischen den Endstellungen umschaltet.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. April 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 19917536 vom 19. April 1999 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 046 476 (Streitpatent), das eine Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittelriegeln betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 500 10 076 geführt wird.

Das Patent umfasst 10 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut hat:

1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Käseriegeln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein rotierend angetriebenes Schneidmesser am vorderen Ende des Lebensmittels, Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das Schneidmesser während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene befindet, das Schneidmesser (4) gegenüber der Produktauflage (3) und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidmesser (4) und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen eignen Antrieb aufweisen und die Vorrichtung einen ersten Teil (40, 45) und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse verschiebliche Messeraufnahme (44) umfasst.

Wegen der rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 046 476 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung zum Streitpatent hinaus. In der Offenlegungsschrift (EP 1 046 476 A2 - Anlage NK1a) werde die konkrete Ausgestaltung der Bewegbarkeit des Schneidmessers bzw. des Schneidmessergehäuses nicht so allgemein offenbart wie im erteilten Anspruch 1 enthalten.

Weiter macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie beruft sich auf folgende Druckschriften:

- NK 1b: DE 199 17 536 A1 (Prioritätsanmeldung zum Streitpatent)
- NK 3: EP 0 289 765 A1
- NK 4: DE 42 14 264 A1
- NK 6: DE 154 952
- NK 8: EP 1 010 501 A2 (Anmeldetag 29.11.1999 - Priorität 14.12.1998 der NK 8a in Anspruch genommen)
- NK 8a: DE 298 22 282 U1 (Anmeldetag 14.12.1998)
- NK 9: DE 36 17 336 A1 (überreicht im T. 14.10.09)
- NK 10: DE 195 18 595 C2 (überreicht im T. 14.10.09)
- NK 13: DE 41 13 435 A1
- NK 16: DE 44 02 923 A1
- NK 17: DE 44 06 868 A1
- NK 18: DE 197 39 788 A1.

Zur nachveröffentlichten NK 8 trägt die Klägerin vor, dass sie den Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorwegnehme. Zwar sei keine Benennungsgebühr für den Vertragsstaat Deutschland entrichtet worden. Dies sei jedoch nicht erforderlich. Denn wegen der Streichung der alten Re-

gel 23a EPÜ 1973 komme es auch ohne Bezahlung der Benennungsgebühren allein auf die Benennung der Vertragsstaaten an.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 sei unabhängig davon, ob NK 8 zum Stand der Technik zähle, durch die Anmeldung zum Streitpatent neuheitsschädlich vorweggenommen, da nicht NK 1a, sondern die mit NK 8 inhaltsgleiche NK 8a erste Anmeldung des Art. 87 Abs. 1 EPÜ sei, so dass dem Streitpatent als Zeitrang nur sein Anmeldetag zukomme.

Zur Stützung ihres Vorbringens legt sie weiter als Anlage NK 12 ein Privatgutachten von Prof. Dr.-Ing. B. Corves vom 21.12.2009 vor.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 046 476 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das von ihr beschränkt verteidigte Streitpatent richtet.

In der (unbedingt) beschränkt verteidigten Fassung hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut (Anlage NB 1):

1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Käseriegeln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein rotierend angetriebenes Schneidmesser am vorderen Ende des Lebensmittels, Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das Schneidmesser während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene befindet, das Schneidmes-

ser (4) gegenüber der Produktauflage (3) und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass *zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte* der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass *die Vorrichtung eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneideebene von dem Lebensmittel weg bewirkt und dass* das Schneidmesser (4) und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen eignen Antrieb aufweisen und die Vorrichtung einen ersten Teil (40, 45) und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse verschiebbliche Messeraufnahme (44) umfasst.
(Änderungen ggü. erteiltem Anspruch kursiv)

Bezüglich der abhängigen Unteransprüche 2 bis 10 wird auf Anlage NB 1 verwiesen.

Die Beklagte verteidigt das Patent weiterhin nach Maßgabe der von ihr eingereichten Hilfsanträge, und zwar in nachfolgender Reihenfolge:

Hilfsantrag "0" -	überreicht am 27.1.2010
Hilfsantrag "0a" -	überreicht am 27.1.2010
Hilfsantrag "1	neu" gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "1a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "2	neu" gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "2a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "2b"	überreicht am 27.1.2010
Hilfsantrag "2c"	überreicht am 27.1.2010
Hilfsantrag "3"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "3a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010

Hilfsantrag "4"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "4a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "5"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "5a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "5b"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009 (dort Hilfsantrag 8)
Hilfsantrag "5c"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010 (dort Hilfsantrag 8a)
Hilfsantrag "6"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "6a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "7"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "7a"	gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010.

Der Wortlaut der Ansprüche 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag "0" ist dem Tenor zu entnehmen. Im Übrigen wird auf die genannten Anlagen verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in seiner beschränkten Fassung für patentfähig, zumindest in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen. Alle Hilfsanträge stellen zulässige Beschränkungen dar. Soweit in Hilfsanträgen ein Disclaimer aufgenommen sei, sei dies zulässig. Die Beklagte könne nicht auf den Weg weitergehender Beschränkungen verwiesen werden.

Zur Stützung ihres Vorbringens legt sie die Anlagen NB 1 bis NB 36 vor, auf deren Inhalt Bezug genommen wird.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der die in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a und c EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe geltend gemacht werden, ist zulässig und teilweise begründet.

I.

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die vom Beklagten nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (St. Rspr. vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II; GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe). Der Gegenstand der unbedingt verteidigten Fassung geht über den Inhalt der Anmeldung hinaus und kann daher nicht aufrecht erhalten bleiben (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ). Dagegen stellt der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages "0" eine zulässige Beschränkung dar, dem weder die ursprüngliche Offenbarung in der Anmeldung noch Neuheit oder erfinderische Qualität abgesprochen werden kann.

II.

1. Das Streitpatent betrifft eine Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmitteln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein Schneidmesser am vorderen Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das Schneidmesser während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene befindet und eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass der Abstand zwischen Schneidmesser und vorderem Ende des Lebensmittels veränderbar ist.

In der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Abs. 0002 bis 0006) ist ausgeführt, dass beim Aufschneiden von Lebensmitteln mit hohen Taktfrequenzen die Notwendigkeit bestehe, Leerschnitte durchzuführen, damit das aufgeschnittene Gut wie gewünscht angeordnet (portioniert) werde. Die Leerschnitte würden über die Veränderung des Abstands durch einen Rückzugshub einer Produktauflage für Lebensmittel erzielt. Dabei entstünden ungewollte Scheibenschnitzel infolge der im Lebensmittel angeregten Längsschwingungen, die auf die während der Bewegungen auftretenden Beschleunigungen zurückzuführen sind.

Diese Gefahr einer Schnitzelbildung durch Verbesserung bekannter Aufschneidemaschinen zuverlässig zu vermeiden, sei Aufgabe der Erfindung.

2. Zum Hauptantrag (unbedingt verteidigte Fassung)

2.1 Patentanspruch 1 hat eine Aufschneidemaschine zum Gegenstand, bei der u. a. eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Schneidmesser der Maschine und dem vorderen Ende des aufzuschneidenden Lebensmittels veränderbar ist. Diese Vorrichtung umfasst (nebst weiteren Komponenten) einen ersten Teil und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers verschiebbliche Messeraufnahme.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Aufschneidemaschine gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vorgeschlagen, die in Form einer Merkmalsgliederung wie folgt lautet:

Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Käseriegeln;

- a) Das Lebensmittel liegt auf einer Produktauflage auf und ein rotierend angetriebenes Schneidmesser trennt am vorderen Ende des Lebensmittels, Lebensmittelscheiben ab.
- b) Das Schneidmesser befindet sich während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene.
- c) Das Schneidmesser ist gegenüber der Produktauflage und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gelagert.
- d) Es ist eine Vorrichtung vorgesehen, die bewirkt, dass zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist.
- e) Die Vorrichtung bewirkt eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg.
- f) Das Schneidmesser und die Vorrichtung weisen jeweils einen eigenen Antrieb auf.

- g) Die Vorrichtung umfasst einen ersten Teil und eine Messeraufnahme.
- h) Die Messeraufnahme ist relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse verschieblich.

2.2 Ein durchschnittlicher Fachmann - hier ein Maschinenbauingenieur, der bei einem Hersteller mit der Entwicklung und Konstruktion von Aufschnitt-Schneidevorrichtungen von Lebensmittelprodukten befasst ist und am Anmeldetag des Streitpatents über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt - versteht Patentanspruch 1 unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Figuren folgendermaßen:

Die patentrechtlich geschützte Aufschneidemaschine umfasst ein rotierend angetriebenes Schneidmesser, das von dem ihm zugewandten Ende eines Lebensmittellaibes Scheiben abtrennt. Die Ebene, in der sich das Schneidmesser während des Abtrennens einer Lebensmittelscheibe befindet, ist die Schneidebene (Abs. 0001 Streitpatentschrift). Die bewegliche Lagerung gegenüber der Produktaufgabe und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers (Merkmal c)) bedeutet eine axiale Längsbewegung des Schneidmessers (z. B. Abs. 0011 und 0018). Die Rotationsachse bleibt dabei zu sich selbst parallel, d. h. sie verändert ihre Richtung im Raum nicht. Üblicherweise ist bei Aufschneidemaschinen eine Vorrichtung vorhanden, die während des Zerteilens des Produktlaibes intermittierend einen Vorschub des Produktlaibes um die jeweilige Scheibendicke in Richtung der Schneidebene bewirkt. Die streitpatentgemäße Aufschneidemaschine umfasst zusätzlich eine Vorrichtung, die in der Lage ist, eine Abstandsveränderung zwischen Schneidmesser und Lebensmittel vorzunehmen, so dass das Schneidmesser mit dem Lebensmittel nicht in Eingriff kommt. Dadurch, dass das Schneidmesser und die Vorrichtung jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen (Merkmal f)), ist neben dem zwingend erforderlichen Antrieb des Kreismessers (Hauptantriebsmotor, z. B. Abs. 0034) noch (wenigstens) ein weiterer Antrieb in der durch die Merkmale d) und e) definierten Vorrichtung vorhanden (z. B. Abs. 0012, 0013). Die nähere Gestaltung und Funktion dieses Antriebs wird offen gelassen. Der Begriff "erster Teil" in den Merkmalen g) und h) bedeutet ein nicht konkret definiertes Bauteil der

durch die Merkmale d) und e) definierten Vorrichtung, zu dem sich die Messeraufnahme relativ verschieben kann. Die Messeraufnahme selbst ist ein Bauteil, an dem das Schneidmesser starr befestigt ist und sich gemeinsam mit diesem dreht.

2.3 Die nach Verständnis des Fachmanns so beschaffene Aufschneidemaschine nach Patentanspruch 1 ist in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht enthalten.

Ein "erster Teil" einer Vorrichtung, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Schneidmesser der Maschine und dem vorderen Ende des aufzuschneidenden Lebensmittels veränderbar ist, und zu dem eine Messeraufnahme relativ verschieblich ist (Merkmale g) und h)), ist in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht offenbart.

Der Begriff "erster Teil" kommt in den Anmeldungsunterlagen (die folgenden Angaben beziehen sich auf die veröffentlichte Patentanmeldung EP 1 046 476 A2 (NK1a)) nicht vor. Dies ist unstrittig. Eine verschiebbare Messeraufnahme 44 wird in der Beschreibung nur in Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen nach Fig. 4 und 5 erwähnt. Nach Fig. 5 und Abs. 0034 der Streitpatentschrift ist eindeutig beschrieben, dass diese Messeraufnahme gegenüber dem Schneidmessergehäuse 40 als Widerlager der Vorrichtung oder gegenüber der Messernabe 45 - auch als Nabe 45 bezeichnet - als Aufnahme der Vorrichtung für die nicht näher bezeichneten, die axiale (parallele) Längsverschiebung der Messeraufnahme ermöglichenden Gleitlagerbuchsen verschieblich ist. Eine Verschieblichkeit gegenüber einem beliebigen "ersten Teil" ist somit nicht offenbart.

Nach Auffassung der Beklagten, ist der "erste Teil" ganz allgemein als ein (beliebiger) Bezugspunkt aufzufassen, der nicht nur gegenständlich, sondern auch funktionell zu sehen sei, und der beispielsweise durch eine gemeinsame Anordnung von Teilen gebildet werden könne. So könne dies die unbestimmte Vorrichtung sein (Abs. 0007), es könne der Antrieb sein (Abs. 0012, 0013), aber auch die Pro-

duktauflage, die Schneidebene oder das Gestell der Aufschneidemaschine (Abs. 0027).

Es mag zutreffen, dass diesen Passagen eine Beweglichkeit des Schneidmessers oder des das Schneidmesser aufnehmenden Schneidmessergehäuses gegenüber der Produktauflage oder der Schneidebene zu entnehmen ist. Es ist diesen Passagen jedoch nicht zu entnehmen, dass die Produktauflage, die Schneidebene, das Gestell oder sonstigen Bauteile oder Baugruppen Bestandteil der Vorrichtung sind, die bewirkt, dass zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist. Es kann diesen Passagen auch nicht entnommen werden, dass gegenüber der Vorrichtung oder darin enthaltenen, funktionelle Baugruppen bildenden Antrieben eine Relativverschiebung einer Messeraufnahme erfolgt. Für die Funktion ist es unabdingbar, dass bestimmte Teile des Antriebs oder der Vorrichtung die Relativbewegung (axiale Verschiebung) mit der Messeraufnahme mitvollführen. Eine Relativbewegung zur funktionellen Baugruppe als Ganzes findet daher nicht statt. Der Auffassung der Beklagten kann daher nicht gefolgt werden.

3. Zum Hilfsantrag 0

3.1 Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0 unterscheidet sich dadurch von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dass der Begriff "erster Teil" für die Merkmale g) und h) als Schneidmessergehäuse präzisiert wird.

3.2 Die Aufschneidemaschine nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0 ist in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen und im Streitpatent enthalten. Ein Verstoß gegen Art. 138, Abs. lit. c EPÜ liegt nicht vor.

a) Der Senat hält die gegenüber dem Hauptantrag vorgenommene Präzisierung des "ersten Teils" für zulässig, da der "erste Teil" auf den ursprünglich offenbarten Begriff "Schneidmessergehäuse" beschränkt wurde. Zur Offenbarung des Teils Schneidmessergehäuse wird auf die Ausführungen in Abschnitt 2.3 verwiesen.

b) Nach Meinung der Klägerin ist den Anmeldungsunterlagen ein "eigener Antrieb" der Vorrichtung in Zusammenhang mit Fig. 5 nicht zu entnehmen. Der in den Anmeldungsunterlagen nicht verwendete Begriff "eigener Antrieb" sei dahingehend auszulegen, dass der Antrieb eigenständig wirksam, also unabhängig von anderen Antrieben betrieben werden könne, so wie etwa die in Fig. 2 dargestellten Linearantriebe 51. Abgeleitete Antriebe (Abs. 0014 und 0034) stellen keinen eigenen Antrieb dar.

Ein "eigener Antrieb" der Vorrichtung ist explizit in Abs. 0012 offenbart. Dort ist angegeben, dass die Vorrichtung "einen Linearantrieb" zur längsbeweglichen Bewegung des Schneidmessers aufweist. Aber auch ein von der Rotationsbewegung des Schneidmessers abgeleiteter Antrieb ist als "eigener Antrieb" der Vorrichtung anzusehen.

Ein Antrieb beinhaltet nach fachmännischem Verständnis verschiedene Baugruppen wie Motoren, Energiewandler, Getriebe, Übertragungselemente. Als Beispiel wird in Abs. 0013 ein pneumatisch oder hydraulisch beaufschlagter Arbeitszylinder oder aber ein elektrischer oder elektromagnetischer Antrieb genannt. Sinngemäß ist Abs. 0014 i. V. m. Abs. 0019 so zu verstehen, dass die Energie für die axiale Bewegung des Schneidmessers auch von dem Antrieb für die Rotationsbewegung des Schneidmessers abgeleitet werden kann. Damit dies geschehen kann, weist die Vorrichtung nicht näher bezeichnete Mittel auf. Dazu gehört ein ansteuerbares Schaltelement, das geringer Schaltkräfte bedarf, die beispielsweise von einem Elektromagneten abgeleitet werden können. In einem Ausführungsbeispiel dazu nach Fig. 5 werden die Schaltkräfte für ein die axiale Bewegung des Kreismessers auslösendes Schaltelement 6 von einem als Antrieb 62 bezeichneten Elektromagneten bereitgestellt (vgl. auch Abs. 0039). Demnach ist für die Vorrichtung ein eigener Antrieb offenbart. Das Schneidmesser kann in der Ausführung mit abgeleitetem Antrieb zwar nicht unabhängig vom Rotationsantrieb axial verschoben werden, ein der Vorrichtung eigener Antrieb ist jedoch vorhanden und zwar durch Betätigung des ansteuerbaren Schaltelementes 6.

c) Die Klägerin macht mit Verweis auf Abs. 0034 einerseits geltend, dass in Patentanspruch 1 nur die Relativbewegung der Messeraufnahme gegenüber dem Schneidmessergehäuse beansprucht sei. Im Abs. 0034 sei jedoch lediglich eine in einer Messernabe verschiebbar gelagerte Messeraufnahme offenbart und keine relativ verschiebbliche Messeraufnahme.

Es liegt nicht schon deswegen eine unzulässige Erweiterung vor, weil nicht sämtliche Merkmale des Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen worden sind (BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II; GRUR 1990, 432 - Spleißkammer), zumal hier die technische Wirkung der Bewegung des Schneidmessers weg vom Ende des Lebensmittels allein schon durch die axiale Verschiebung erzielt wird. Die Verschiebung der Messeraufnahme 44 in der Messernabe 45 ist dazu nicht zwingend erforderlich. Das kommt auch schon in der Anmeldung (vgl. Patentansprüche 1 i. V. m. 7) zum Ausdruck. Eine Relativbewegung ist zwar nur für die Bewegung der Messeraufnahme 44 gegenüber der Messernabe erwähnt. Aber dadurch, dass die Messernabe 45 in dem Schneidmessergehäuse 40 drehbar, jedoch axial feststehend gelagert ist, ergibt sich auch die axiale Relativbewegung der Messeraufnahme gegenüber dem Schneidmessergehäuse. Das Schneidmessergehäuse 40 bildet dabei das Widerlager der Vorrichtung.

d) Weiterhin wendet die Klägerin ein, dass in dem Patentanspruch 1 zwei Varianten der Aufschneidemaschine mit zum Schneidmessergehäuse relativ beweglichem Schneidmesser geschützt seien, eine mit feststehendem und eine mit beweglichem Schneidmessergehäuse. In Abs. 0009 sei jedoch angegeben, dass nur das Schneidmesser oder aber das gesamte Schneidaggregat samt Schneidmessergehäuse bewegt werden.

Es muss von dem Grundsatz ausgegangen werden, dass Änderungen zulässig sind, die das Patent gegenüber der erteilten Fassung beschränken und die in der erteilten Fassung (sowie der Anmeldung) offenbart sind. Die Beschränkung darf nicht zu einem Aliud oder zu einer unzulässigen Erweiterung führen. Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Änderung. Die Bezeichnung des ersten Teils

als Schneidmessergehäuse ist durch die Offenbarung gedeckt (vgl. Punkt a) und Abschnitt 2.3). Die Bezeichnung des ersten Teils als Schneidmessergehäuse stellt auch eine Beschränkung dar, da nunmehr eine relative Verschiebung der Messeraufnahme konkret gegen das Messergehäuse und nicht mehr gegen ein beliebiges Teil der durch die Merkmale d) und e) definierten Vorrichtung gefordert wird.

3.3 Die Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittel gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 0 ist neu, denn eine Aufschneidemaschine mit sämtlichen beanspruchten Merkmalen zeigt der Stand der Technik nicht.

a) Das Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 (NK8a) stellt keinen Stand der Technik dar, da seine Bekanntmachung im Patentblatt am 25. Mai 2000 erfolgt ist, also nach dem Prioritätstag des Streitpatents, dem 19. April 1999. Dies ist unabhängig vom Anmeldetag des Gebrauchsmusters, da dieses nicht unter den in Artikel 54 Abs. 3 EPÜ abschließend genannten Stand der Technik fällt.

b) Gleiches gilt für die das Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 als Priorität in Anspruch nehmende europäische Patentanmeldung 99123675.3, veröffentlicht nach dem Prioritätstag des Streitpatents am 21. Juni 2000 als EP 1 010 501 A2 (NK8). Für diese Anmeldung wurden keine Benennungsgebühren nach Artikel 79 Abs. 2 EPÜ wirksam entrichtet, so dass auch diese Anmeldung nach Regel 23a EPÜ 1973 keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 Abs. 3 EPÜ darstellt. Regel 23a EPÜ 1973 gilt für die vor dem Inkrafttreten (13. Dezember 2007) des EPÜ 2000 eingereichten bzw. erteilten Anmeldungen unverändert fort (Amtsblatt EPA 10/2007, S. 505).

c) Dem Vorbringen der Klägerin, dass in der DE 298 22 282 U1 (NK8a) mit Anmeldetag 14. Dezember 1998 die beanspruchte Aufschneidemaschine erstmals beschrieben worden sei und daher die Priorität der deutschen Voranmeldung 199 17 536 (NK1b) vom 19. April 1999 durch das Streitpatent zu Unrecht in Anspruch genommen worden sei (Verstoß gegen Artikel 87 Abs. 1 EPÜ), kann nicht gefolgt werden.

Die Priorität der deutschen Voranmeldung 199 17 536 ist formal wirksam in Anspruch genommen worden. Die erforderliche Identität zwischen dem Anmelder der Voranmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen werden soll, und dem Anmelder des Streitpatents (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., § 41 Rn. 27) ist gegeben. In beiden Fällen ist Anmelderin die Rechtsvorgängerin der Beklagten - die D... GmbH & Co. KG. Bei der deutschen Voranmeldung 199 17 536 handelt es sich auch um die erste Anmeldung i. S. d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ. Es kann dahinstehen, ob das von der Klägerin als "wahrhaft erste Anmeldung" angesehene Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 (NK8a), das ebenfalls von der Rechtsvorgängerin der Beklagten stammt, bei der Prioritätserklärung anstelle der DE 199 17 536 A1 hätte angeführt werden müssen. Denn jedenfalls offenbar dieses Gebrauchsmuster - wie nachfolgend dargestellt - die im Streitpatent geschützte Erfindung nicht vollständig.

Aus der Schrift DE 298 22 282 U1 (NK8a) ist eine Schneidmaschine zum Aufschneiden von Lebensmitteln bekannt. Im Vordergrund dieser Druckschrift steht die Gestaltung einer Halterung, die das Schneidgut fixiert und formt (vgl. Anspruch und Fig. 1 bis 4). Dies gilt auch bei Leerhüben zur Vermeidung von Schnitzelbildung, bei denen die Schneidgutführung vom Messer zurückziehbar ist. In der Beschreibung ist ausgeführt (vgl. S. 4, vorletzter Abs. und S. 7, 2. Abs.), dass es auch möglich sei, das Schneidmesser vom Schneidgut wegzubewegen. Auf eine solche Anordnung werde aber nicht eingegangen. Anhand der Figur 5 ist die Schneidmaschine nur produktzuführseitig beschrieben. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information sowie Schlussfolgerungen, die der Fachmann aufgrund seines Fachwissens aus den erhaltenen Informationen zieht, gehören

nicht zum Offenbaren (vgl. den von der Klägerin zitierten Aufsatz "Zur Rechtsprechung des BGH zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht 2008", GRUR 2009, 895). Es kann anhand der Angaben in der Gebrauchsmusterschrift DE 298 22 282 U1 (NK8a) nicht festgestellt werden, ob das Schneidmesser beim Wegbewegen von dem Schneidgut parallel zu seiner Rotationsachse beweglich gelagert ist (Merkmal c)), ob das Schneidmesser und die Vorrichtung, die eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg bewirkt, jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen (Merkmal f)) oder ob die Messeraufnahme relativ zu einem Schneidmessergehäuse verschieblich ist (Merkmal h)). Zu diesen Ausgestaltungen der Schneidmaschine gibt es jeweils mindestens eine Alternative: Wegschwenken des Schneidmessers, gemeinsamer Antrieb, Verschieben des Schneidmessers mit dem Schneidmessergehäuse ohne gegenseitige Relativbewegung. Unter diesen Voraussetzungen ist im Streitpatent ein anderer Gegenstand beschrieben, der aus DE 298 22 282 U1 (NK8a) nicht mitgelesen werden kann.

Zu keiner anderen Bewertung kann das vorgelegte Gutachten (NK12) führen. Denn auch dort (vgl. S. 14, vorletzter Abs.) kommt unmissverständlich zum Ausdruck, dass die technische bzw. konstruktive Umsetzung der Wegbewegung bzw. des Zurückziehens des Messers nicht beschrieben ist. Im Weiteren ist ausgeführt, welche Überlegungen der Fachmann anstellt und welche Möglichkeiten sich ihm eröffnen. Z. B. ist auf S. 16 in Zusammenhang mit Merkmal h) hervorgehoben, dass der Fachmann grundsätzlich auch eine andere Möglichkeit erwägt, nämlich die, das Messer mit dem Gehäuse wegzuziehen. Die Schlussfolgerungen und Weiterentwicklungen, die der Fachmann aufgrund seiner Überlegungen zieht und vornimmt, berühren die Neuheit eines Gegenstandes jedoch nicht.

d) In der EP 0 289 765 A1 (NK3) ist eine Circularschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Käse, beschrieben (vgl. Sp. 1, Z. 1 bis 4). Das Lebensmittel ist in einer Produktzuführereinheit mit Schneidgutführung 4 (entspricht der Produktauflage) gehalten und ein rotierend angetriebenes Kreismesser 9 (entspricht dem Schneidmesser) trennt

am vorderen Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben ab. Das Kreismesser 9 befindet sich während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schneideebene (Anspruch 1, Sp. 1, Z. 35 bis 41, auch Figur, Sp. 5, Z. 2 bis 8, Sp. 1; Z. 14; Merkmale a), b)). Mit dieser Schneidemaschine sollen zwei Probleme gelöst werden. Es soll das Aufschneiden des Lebensmittels auch dann ermöglicht werden, wenn dies eine eher ungünstige Konsistenz aufweist, und es soll Schnittzelbildung verhindert werden (vgl. Sp. 1, Z. 26 bis 34). Zur Lösung des ersten Problems wird vorgeschlagen, das Produkt stets bis unmittelbar angrenzend an die Schneideebene zu führen und abzustützen. Dazu wird entweder die Schneideebene relativ zur Produktführung oder die Produktführung relativ zur Schneideebene durch eine Hubbewegung verlagert (vgl. Sp. 1, Z. 35 bis 49). Weil die Schneideebene als die Ebene definiert ist, in der sich das Schneidmesser während des Abtrennens einer Scheibe befindet, und die Schneideebene durch eine Hubbewegung verlagert wird, muss das Schneidmesser während der Hubbewegung gegenüber der Produktauflage und parallel zu seiner Rotationsachse beweglich gelagert sein, ggfls. mitsamt Messergehäuse (Merkmal c)). Zur Lösung des zweiten Problems wird während der Durchführung von Leerschnitten über ein Stellorgan 12 der Schlitten 3 mit der Schneidgutführung 4 und damit auch das aufzuschneidende Produkt zurückgezogen. Das Stellorgan 12 stellt eine Vorrichtung dar, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Kreismesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist (vgl. Sp. 1, Z. 53 bis Sp. 3, Z. 41; Merkmal d)). Mit einer Zylinder-Kolben-Anordnung versehen, umfasst das Stellorgan 12 auch einen Antrieb. Das Kreismesser 9 wird von einem Antriebsmotor 8 angetrieben (Merkmal f)).

Abweichend zur beanspruchten Schneidemaschine bewirkt das Stellorgan 12 keine Bewegung des Kreismessers 9 aus der Schneideebene von dem Lebensmittel weg (Merkmal e)) und es umfasst weder ein Messergehäuse noch eine Messeraufnahme (Merkmal g)). Zu dem ersten Problemkreis der Führung und Abstützung ist in der EP 0 289 765 A1 (NK3) nicht angegeben, wie die Verlagerung der Schneideebene im Detail technisch realisiert werden könnte. Auch wenn das Vorhandensein einer wie auch immer gestalteten Messeraufnahme - und sei es eine Welle zum Halten des Kreismessers 9 - unterstellt wird, lässt sich nicht feststellen,

ob diese Messeraufnahme relativ zu einem Messergehäuse verschieblich gestaltet ist (Teilmerkmal h)).

Nicht gefolgt werden kann der Sicht der Klägerin, dass die Textpassage Sp. 1, Z. 42 bis Sp. 2, Z. 4 im Zusammenhang mit der Vermeidung von Schnitzelbildung durch Leerschnitte zu sehen ist. Nach Auffassung der Klägerin bedeutet die relative Verlagerung von Schneideebene und Produktführung eine Bewegung von Schneideebene oder Produktführung so, dass Kreismesser und Lebensmittel sich voneinander wegbewegen. Dazu bietet die zitierte Textpassage jedoch keine Anhaltspunkte, zumal durch die beschriebene Bewegung gerade der Abstand verringert werden soll. Ziel ist nämlich eine unmittelbar angrenzende Lage des aufzuschneidenden Produkts an die Schneideebene. Hinzu kommt, dass auch die weitere in dieser Textpassage beschriebene Maßnahme dazu dient, eine zusammenhängende Produktführung zu schaffen. Insbesondere geht daraus hervor, dass sich die Produktführung in Richtung Kreismesser bewegt und nicht davon weg. Dieses Verständnis wird auch durch Sp. 5, Z. 37 bis 50 gestützt, da danach die Schneidgutführung das Schneidgut "bis in die unmittelbarste Nähe des Messers" fährt. Diese Vorrichtung wird somit nicht zur Vermeidung der Schnitzelbildung herangezogen.

e) Bekannt ist aus der DE 42 14 264 A1 (NK4) eine Schneidevorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere von Wurst, Fleisch oder Käse (vgl. Titel), bei der Ein- und Verstellungen einfach und kostengünstig durchführbar sind (vgl. Sp. 1, Z. 34 bis 38). Das Lebensmittelprodukt 12 muss zwingend irgendwo aufliegen und ein rotierend angetriebenes Kreismesser 1 trennt am vorderen Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben ab. Das Kreismesser befindet sich während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schnittebene 11 (vgl. Fig. 1, Sp. 1, Z. 3 bis 14; Merkmale a), b)). Das Kreismesser 1 ist gegenüber der nicht dargestellten Produktauflage und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gelagert, da es um ein geradliniges Wegstück aus der Schnittebene 11 verschoben wird, wenn der Vorschub des Produktes abgeschaltet wird (vgl. Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, Z. 12, Sp. 4, Z. 21 bis 26, Fig. 1; Merkmal c)). Bei

Außerbetriebsetzung des Vorschubs kann sich das angeschnittene Produkt verformen, wodurch Schnitzel herausgeschnitten werden. Um dies zu vermeiden, ist ein Verstellmechanismus vorgesehen, der in eine Höheneinstellung integrierbar ist. Der Verstellmechanismus bringt das Kreismesser 1 außer Eingriff mit der Schnittebene durch seitliches Wegführen, wobei in einer Ausführungsform die geradlinige Verschiebung des Kreismessers 1 erfolgt (vgl. Sp. 3, Z. 59 bis Sp. 4, Z. 5, Z. 21 bis 31). Demnach erfolgt eine Abstandsveränderung zwischen dem Kreismesser 1 und dem vorderen Ende des Produktes durch eine Bewegung des Kreismessers 1 weg vom Lebensmittelprodukt (Merkmal e), Teilmerkmal d)). Das Kreismesser 1 wird über Riemenscheiben 7, 8 angetrieben (vgl. Fig. 1) und der Verstellmechanismus umfasst einen Hebelmechanismus sowie einen Stellzylinder. Kreismesser 1 und Verstellmechanismus weisen demnach jeweils einen eigenen Antrieb auf (vgl. Sp. 2, Z. 62 bis 64; Merkmal f)). Beim Verstellen bzw. Einstellen der Schneidevorrichtung wird das Kreismesser 1 gemeinsam mit der Messerwelle 4 und dem Getriebegehäuse 5 sowie der ggfls. vorhandenen verschiebbaren Platte 22 verlagert (vgl. Sp. 3, 37 bis 44, Sp. 4, Z. 32 bis 54). Man kann die Messerwelle 4 als Messeraufnahme und das Getriebegehäuse 5 mit der Platte 22 als (Teil eines) Messergehäuse auffassen, die zum Verstellmechanismus gehören (Merkmal g)). Durch das geradlinige Verschieben aus der Schnittebene 11 ist die Messerwelle parallel zur Rotationsachse verschieblich (Teilmerkmal h)).

Nach Auffassung der Klägerin ist das Vermeiden von Schnitzelbildung zwingend gleichbedeutend mit Durchführen von Leerschnitten beim Zerteilen des Produktlaibes. Hierbei bezieht sich die Klägerin auf Fachwissen, das anhand der DE 36 17 336 A1 (NK9, vgl. Sp. 4, Z. 28 bis 41), der DE 195 18 595 C2 (NK10, vgl. Sp. 3, Z. 30 bis 43) und der DE 41 13 435 A1 (NK13, vgl. Sp. 1, Z. 11 bis 40) belegt werde. Auch wenn man dieser Auffassung folgt, wird die beanspruchte Aufschneidemaschine nicht vorweggenommen. In der DE 42 14 264 A1 (NK4) ist zu einer zweiten Ausführungsform eines Verstellmechanismus lediglich ausgeführt, dass das Kreismesser um ein geradliniges Wegstück aus der Schnittebene verschoben wird (vgl. Sp. 4, Z. 21 bis 29). Selbst unter Hinzuziehen der Angaben in Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, Z. 12 bleibt die körperliche Ausgestaltung des Verstellme-

chanismus vollständig offen. Insbesondere ergibt sich nicht, dass das Schneidmesser gegenüber dem definierten Messergehäuse verschieblich ist. Die ortsfeste Grundplatte 19 ist nicht als Messergehäuse aufzufassen; sie ist Teil des Rahmens der Aufschneidemaschine, von dem das Messergehäuse getragen wird (vgl. Fig. 1, Sp. 4, Z. 35). Demnach ist schon unter dieser Voraussetzung Teilmerkmal h) nicht erfüllt und Neuheit gegeben.

Die Vermeidung der Schnitzelbildung beim Abschalten des Produktvorschubs kommt nicht dem Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte im Sinne des Streitpatents gleich. Laut Sp. 3, Z. 65 bis Sp. 4, Z. 5 ist ein Verstellmechanismus vorgesehen, der in die Höhenverstellung integriert ist. Die Höhenverstellung ist die Veränderung der Höhenlage des Kreismessers bezogen auf ein ortsfestes Gegenmesser (vgl. Sp. 2, Z. 2 bis 8). Beide Ausführungsformen des Verstellmechanismus zur Schnitzelvermeidung müssen aufgrund ihrer Integration in die Höhenverstellung in Einklang mit dieser sein. Die Höhenverstellung ist im Einzelnen ab Sp. 4, Z. 27 beschrieben. Nach dieser Verstellung ist eine Verlagerung des Schneidmessers nur während eines Justagevorganges möglich. Das Getriebegehäuse 5 umfasst die verschiebbare Platte 22, die in der linear verschiebbaren Ausführungsform (ohne Scharnier) über Schrauben direkt mit dem an der Grundplatte 19 durch Schrauben 21 gehaltenen Teil 14 verbunden ist (vgl. Sp. 4, Z. 43 bis 54). Auch für die gekippte Lage gibt es Schraubverbindungen zwischen der Platte 22 und dem Teil 14 bzw. der Grundplatte 19 (vgl. Sp. 5, Z. 19 bis 35). Diese Anordnungen mit Schraubverbindungen schließen aus, dass ein lineares Verstellen oder Kippen des das Kreismesser 1 mittelbar lagernden Getriebegehäuses 5 im laufenden Betrieb erfolgen kann. Soweit eine Verstellung stattfindet, wird stets auch das gesamte Getriebegehäuse mit dem Messer bewegt (vgl. Sp. 2, Z. 24 bis 28). Es ist der DE 42 14 264 A1 (NK4) nicht zu entnehmen, dass das Kreismesser 1 gegenüber dem Getriebegehäuse 5 bzw. dem Messergehäuse irgendwie axial verschieblich gelagert wäre. Demnach ist der aus DE 42 14 264 A1 (NK4) bekannte Verstellmechanismus nicht einer Vorrichtung gleichzusetzen, die bewirkt, dass zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwi-

schen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist (Merkmal d)).

f) Aus der DE 154 952 (NK6) ist eine Maschine zum Schneiden von Fleisch, Fleischwaren, Speck u. dgl., also Lebensmittel, bekannt (vgl. Titel). Das Lebensmittel liegt auf einem Schneidgutträger 8 (entspricht der Produktauflage) auf und ein drehendes Kreismesser 1 (vgl. S. 1, Z. 5; entspricht dem rotierend angetriebenen Schneidmesser) trennt am vorderen Ende des Lebensmittels Scheiben ab (vgl. Titel, Figuren; Merkmal a)). Das Kreismesser 1 bewegt sich zwischen einer vorgeschobenen Position während des Abtrennens der Lebensmittelscheibe, die dann die Schneidebene bildet (Fig. 2; Merkmal b)) und einer seitlich zurückgezogenen Position nach dem Beenden des Schneidens (Fig. 3). Das Kreismesser 1 ist gegenüber dem Schneidgutträger und parallel zu seiner Rotationsachse axial beweglich gelagert (vgl. Anspruch; Merkmal c)). Dazu ist eine Vorrichtung (bestehend aus Zahnrädern 15, 14, der Erhöhung 16, Stütze 11; Hebel 10, Feder 12, Welle 9) vorgesehen, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Kreismesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels veränderbar ist (vgl. Anspruch sowie Figuren 2 mit 3; Teile des Merkmals d), Merkmal e)). Die Vorrichtung umfasst als Lager für die Welle 9 ein Schutzgehäuse 2, 3 und die Welle kann als Messeraufnahme aufgefasst werden (vgl. Figuren; Merkmal g)). Die Welle 9 (Messeraufnahme) ist relativ zum Schutzgehäuse in Richtung der Rotationsachse verschieblich angeordnet (vgl. Fig. 2 und 3; Merkmal h)).

Nicht realisiert ist jeweils ein eigener Antrieb für das Kreismesser 1 und die Vorrichtung (Merkmal f)). Von einer einzigen Antriebswelle 7 wird sowohl die Drehung des Kreismessers 1 über einen Kettentrieb 6, 5, 4 als auch die Verschiebung der Welle 9 (Hub weg von Lebensmittel) abgeleitet. Ein weiterer Antrieb - und sei es nur einer zum Auslösen der Hubbewegung - liegt nicht vor. Außerdem werden Leerschnitte durch die Hubbewegung nicht durchgeführt. Die Hubbewegung erleichtert lediglich die seitliche Rückbewegung des Schneidgutträgers (vgl. Sp. 1, Z. 8 bis 15; Teile des Merkmals d)).

g) Auch der sonstige Stand der Technik kann die beanspruchte Aufschneidevorrichtung nicht vorwegnehmen. Insbesondere ist nirgends eine Vorrichtung offenbart, die bewirkt, dass zum Durchführen eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels durch eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg veränderbar ist (Merkmalskombination d) mit e)).

3.4 Die Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittel gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 0 beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

In der EP 0 289 765 A1 (NK3) wird im Ausführungsbeispiel zur Vermeidung von Schnitzelbildung während des Portionierens ein Rückhub des Schlittens mit dem Produktlaib vorgeschlagen, um die in der dortigen Beschreibungseinleitung genannten Nachteile zu vermeiden. Nach Meinung der Klägerin stelle der Rückhub eine der in Sp. 1, Z. 35 bis 49 genannten Alternativen dar und die nicht beschriebene zweite Alternative beinhalte die axiale Verlagerung des Schneidmessers (weg vom Produktlaib). Es liege auf der Hand, nach einer verbesserten Lösung zu suchen, da die zu zerteilenden Stücke größer und die Schnittgeschwindigkeiten schneller werden. Die großen Stücke stellten eine schwere Masse dar (vgl. DE 39 12 446 A1 (NB30, Sp. 1, Z. 38, 39), deren Bewegung es zu vermeiden gelte. Auch aus DE 42 14 264 A1 (NK4) käme die Anregung, das Messer und nicht das Produkt zu verlagern. Schließlich erhalte der Fachmann aus der DE 154 952 (NK6) die Anregung, das Messer geradlinig zu verschieben.

Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden, da weder die EP 0 289 765 A1 (NK3) noch die DE 42 14 264 A1 (NK4) eine Bewegung des Schneidmessers beim Zerteilen des Produktlaibes aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg zeigen (vgl. Abschnitt 3.3 d) und e)). Auch aus DE 39 12 446 A1 (NB30, vgl. Anspruch 1) ist nur die Bewegung des Schneidgutes bekannt. Der einzige Beleg aus dem Stand der Technik, der einen Rückhub des Schneidmessers beim Zerteilen eines Produktlaibes zeigt, stammt aus der

DE 154 952 (NK6). Allerdings geht es dort nicht um Leerschnitte. Es ist auch nicht ersichtlich (und auch nicht vorgetragen worden), wie die dortige einfache Konstruktion mit den anderen bekannten, mit elektronischen Steuereinrichtungen versehenen Schneidmaschinen vereinbart werden soll. Nur den Gedanken eines Messerrückhubs zu übertragen, reicht nämlich nicht. Es fehlt noch an der Realisierung. Allen bekannten Maschinen (vgl. NK3, NK9, NK10, NK13, NB30) ist gemein, dass Leerschnitte eines schnell rotierenden Schneidmessers dadurch erreicht werden, dass das Schneidgut vom Schneidmesser zurückgezogen wird. Es mag in der Fachwelt den Wunsch gegeben haben - wozu allerdings ein Nachweis fehlt -, zum Realisieren von Leerschnitten bei hohen Zerteilungsgeschwindigkeiten anstatt des Produktes das Messer zu verlagern, eine konkrete Lösung dafür findet sich jedoch erst in dem Streitpatent.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften geben ebenfalls keine Anregung zum beanspruchten Gegenstand.

III.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 S. 1 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, da beide Parteien in etwa zu gleichen Teilen obsiegt haben bzw. unterlegen sind. Durch die unbedingte Beschränkung zum Einen und insbesondere die erfolgte Festlegung der Patentinhaberin auf einen konkreten "ersten Teil" zum Anderen wurde der Schutzbereich erheblich eingeschränkt, sodass nach Einschätzung des Senats eine Verminderung des gemeinen Werts des Streitpatents gegenüber der erteilten Fassung um etwa 50 % gegeben ist.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit, die sich nur noch auf den Kostenerstattungsanspruch der Klägerin hinsichtlich der Gerichtskosten bezieht, beruht auf § 99 Abs. PatG i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Schuster

Richter Bork
ist wegen Krank-
heit an der Unter-
schrift verhindert.

Gutermuth

Bülskämper

Dr. Höchst

Schuster

Pü