

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbH
Georg-Glock-Straße 4 • 40474 Düsseldorf

Bundespatentgericht
Postfach 90 02 53
81502 München

Dr. Anton Horn
Rechtsanwalt

T +49 211 600 55-377
F +49 211 600 55-370
a.horn@heuking.de

Assistentin:
Sabrina Mielke
s.mielke@heuking.de

Georg-Glock-Straße 4
40474 Düsseldorf
www.heuking.de

Bitte stets angeben:
AktNr.: 40802-18/4127/smi

Düsseldorf, 29.03.2019

NICHTIGKEITSKLAGE

**gegen den deutschen Teil DE 60 2004 004 273.0
des Europäischen Patents EP 1 646 287**

Titel: Verarbeitung von Teff-Mehl

Nichtigkeitsbeklagte: Port V.O.F.

Namens uns im Auftrag von

Herrn **Dr. Anton Horn**, An St. Swibert 22, 40489 Düsseldorf

- Nichtigkeitskläger -

Verfahrensbevollmächtigte: Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbH, Georg-Glock-Straße 4, 40474
Düsseldorf

Sachbearbeiter: Rechtsanwalt Dr. Anton Horn

wird hiermit gegen

die **Port V.O.F.**, Hoofdstraat 25, 9414 Hooghalen, Niederlande

- Nichtigkeitsbeklagte -

Klage wegen Erklärung der Nichtigkeit des deutschen Teils DE 60 2004 004 273.0 des Europäischen Patents EP 1 646 287 erhoben (§ 81 PatG).

Als zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Beklagten sind im Patentregister eingetragen:

dompatent von Kreisler Selting Werner – Partnerschaft von Patentanwälten
und Rechtsanwälten mbB
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln

Es wird beantragt:

Das europäische Patent EP 1 646 287 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland vollumfänglich für nichtig erklärt.

Der Streitwert wird vorläufig auf EUR 500.000,-- geschätzt.

BEGRÜNDUNG

Die Nichtigkeitsklage stützt sich auf Artikel II § 6 Abs. 1, Ziffern 1 und 2 IntPatÜG, da der Gegenstand des Europäischen Patents EP 1 646 287 nach Art. 138 (1) a EPÜ i.V.m. Art. 54 (2), (3) EPÜ mangels Neuheit nicht patentfähig ist, nach Art. 138 (1) a EPÜ i.V.m. Art. 56 EPÜ mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist sowie nach Art. 100 (b) i.V.m. Art. 83 EPÜ nicht ausführbar ist.

Die Klage richtet sich gegen alle Ansprüche des Streitpatents. Die folgenden Ausführungen behandeln vorwiegend Hauptanspruch 1 des Streitpatents. Die weiteren Ansprüche sind jedoch banal und (mit Ausnahme von Anspruch 27) unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 zurückbezogen. Das Streitpatent ist vollumfänglich zu widerrufen.

I. Zum Streitwert

Die verbleibende Restlaufzeit des Streitpatents beträgt deutlich weniger als sechs Jahre. Verletzungsverfahren in Deutschland sind nicht bekannt. Das Streitpatent ist für eine spezielle Variante von Hirsemehl, also für ein Nischenprodukt, relevant. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Streitwert in Höhe von EUR 500.000,-- angemessen.

II. Vorbemerkung

Die Nichtigkeitsbeklagte ist eingetragene alleinige Inhaberin des deutschen Teils DE 60 2004 004 273.0 des Europäischen Patents EP 1 646 287 (nachfolgend als „Streitpatent“ bezeichnet).

Eine Abschrift des als EP 1 646 287 B1 veröffentlichten Streitpatents ist als **Anlage NK 1** beigefügt. Ein aktueller Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamtes liegt als **Anlage NK 2** bei.

Das Streitpatent hat ein Einspruchsverfahren durchlaufen (hierzu IV.). Der Einsprechende stützte seinen Einspruch ausschließlich auf die mangelnde Durchführbarkeit des Streitpatents (Art. 100 (b) EPÜ i.V.m. Art. 83 EPÜ). Auch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes beschäftigte sich ausschließlich mit diesem Einwand. Eine Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfolgte im Einspruchsverfahren nicht.

In den Vereinigten Staaten (Anmeldenummer US 2006/0286240 A1) und in Japan (Anmeldenummer JP 2006-527996A) wurde die zugrundeliegende Internationale Patentanmeldung in die nationale Phase überführt. In beiden Ländern wurden die Anmeldungen von den jeweiligen Patentämtern rechtskräftig zurückgewiesen (hierzu unter V.).

Die prioritätsbegründende niederländische Patentanmeldung wurde mit Urteil der Rechtbank Den Haag, Niederlande, vom 21. November 2018 als nicht rechtsbeständig angesehen (hierzu unter VI.).

Der Kläger hat die Beklagte vorgerichtlich dazu aufgefordert, auf das Streitpatent zu verzichten. Wir überreichen eine Kopie des Schreibens des Klägers an die Beklagte vom 26. April 2018 als

Anlage NK 3

Die Beklagte antwortete hierauf nicht.

III. Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent stellt ein Mehl unter Schutz, welches aus der seit mehr als 5.000 Jahren vor allem in Äthiopien und Eritrea kultivierten Getreides „*Eragrostis tef*“ (kurz: Teff) gewonnen wird. Teffmehl ist glutenfrei und erfreut sich daher gerade bei Menschen mit Glutenunverträglichkeit großer Beliebtheit. Aus Teff und Teffmehl können unter anderem Brot, Nudeln, Kekse und Bier hergestellt werden.

Am bekanntesten ist die Verwendung von Teffmehl in dem äthiopischen und eritreischen Nationalgericht Injera. Injera ist ein weiches, gesäuertes Fladenbrot. Es kann am ehesten als dicker Sauerteigpfannkuchen umschrieben werden. Dieser dient als Unterlage für andere Speisen, welche dann mit aus dem Injera herausgerissenen Stücken verzehrt werden. Injera wird seit Jahrtausenden am Horn von Afrika aus Teffmehl hergestellt und verzehrt.

Das Streitpatent will sich vom Stand der Technik durch eine sogenannte Fallzahl abgrenzen. Das Merkmal der Fallzahl ist ohne weiteres erfüllt, wenn Teff nach der Ernte und vor dem Mahlen einige Zeit gelagert wird. Im Streitpatent wird beschrieben, dass eine solche Fallzahl bereits nach kurzer Lagerung erreicht wird. Das Streitpatent stellt auch richtig dar, dass eine solche Lagerung und Nachreifung bereits bekannt war. Bereits seit Jahrtausenden wird Teff nach Lagerung und Nachreifung zu Mehl verarbeitet.

IV. Erteilungs- und Widerspruchsverfahren

Das Streitpatent ging aus der Internationalen Patentanmeldung PCT/NL2004/000524 mit dem Prioritätsdatum 22. Juli 2003 hervor.

Die Internationale Patentanmeldung samt Internationalem Recherchebericht vom 19. November 2004 überreichen wir als **Anlage NK 4**.

In dem Internationalen Recherchebericht sind sechs Dokumente als aufgelistet, welche für alle Ansprüche des Streitpatents mit Ausnahme des damaligen Anspruchs 27 als Dokument der Kategorie „X“ eingestuft wurden. Das bedeutet, dass fast alle Ansprüche der ursprünglichen Anmeldung in Anbetracht der sechs Dokumente des Stands der Technik als nicht neu und/oder als nicht erfinderisch eingestuft wurden.

Gleichwohl wurde das Patent anschließend erteilt, und zwar „wie beantragt“, also ohne jegliche Einschränkung. Die Erteilung durch das Europäische Patentamt erfolgte offensichtlich irrtümlich.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen legte Einspruch gegen das Patent ein. Wir überreichen die Einspruchsschrift vom 08. Oktober 2007 als **Anlage NK 5**. Der Einspruch wurde allein auf die mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung gestützt.

Die Einspruchskammer des Europäischen Patentamts kam zu dem Schluss, dass der Fachmann verstehe, dass das Verfahren zur Feststellung der Fallzahl an dem Mehl durchgeführt werden müsse, auch wenn der Patentanspruch eigentlich etwas anderes besage. Eine Auseinandersetzung mit der Patentfähigkeit der Erfindung erfolgte im Einspruchserfahren nicht. Wir überreichen die Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 17. November 2010 als **Anlage NK 6** und die Entscheidungsgründe vom 01. Dezember 2010 als **Anlage NK 7**.

V. Erfolgreiche Erteilungsverfahren in Japan und den USA

Wir legen eine Abschrift der US-amerikanischen Patentanmeldung US 2006/0286240 A1 als **Anlage NK 8** vor. Den endgültigen ablehnenden Prüfungsbescheid des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (United States Patent and Trademark Office, USPTO) vom 10. Oktober 2012 legen wir als **Anlage NK 9** vor.

Ferner überreichen wir eine Abschrift der japanischen Patentanmeldung JP 2006-527996A als **Anlage NK 10**. Die Mitteilung des japanischen Patentamts vom 17. Mai 2010 hinsichtlich der Gründe für die beabsichtigte Ablehnung überreichen wir als **Anlage NK 11**. Die kurz darauf folgende formale Entscheidung des japanischen Patentamts vom 08. November 2010 die Patentanmeldung zurückzuweisen fügen wir als **Anlage NK 12** bei. Die deutschen Übersetzungen der beiden Bescheide überreichen wir als **Anlage NK 11-Ü** bzw. **Anlage NK 12-Ü**.

VI. Niederländisches Gerichtsverfahren

Im Rahmen eines niederländischen Gerichtsverfahrens hat das Bezirksgericht Den Haag mit Urteil vom 21. November 2018 (Geschäftszeichen/Rollennummer C/09/472888 / HA ZA 14-1019) entschieden, dass zwei niederländische Patente nicht rechtsbeständig sind. Es ging da-

bei um die niederländische Patente NL 1023977 („NL'977“) sowie NL 1023978 („NL'978“). Das Streitpatent nimmt die Priorität der NL'977 in Anspruch. Im Anspruch 1 des Patents NL'977 wird die Fallzahl nicht durch eine absolute Zahl definiert, sondern nur um einen Faktor im Verhältnis zur Fallzahl zum Zeitpunkt der Getreideernte. Erst in Anspruch 4 wird auch eine absolute Zahl verlangt.

Das Bezirksgericht Den Haag kommt nach Würdigung des Standes der Technik, insbesondere des sogenannten Teff-Berichts (D1), zum Ergebnis, dass der Gegenstand der Patente NL'977 und NL'978 nicht patentfähig ist.

VII. Merkmalsgliederung von Anspruch 1

Anspruch 1 des Streitpatents gliedert sich wie folgt. Optionale Merkmale sind dabei kursiv und in Klammer gesetzt.

1. Mehl
2. eines Korns, das zur Gattung Eragrostis gehört

(2.1. vorzugsweise Eragrostis tef)

dadurch gekennzeichnet,

3. dass die Fallzahl des Korns zum Zeitpunkt des Mahlens wenigstens 250 beträgt

(3.1. vorzugsweise wenigstens 300,

3.1.1. besonders bevorzugt wenigstens 340,

3.1.1.1. am meisten bevorzugt wenigstens 380)

Wir überreichen die Merkmalsgliederung als **Anlage NK 13**.

VIII. Auslegung von Anspruch 1

Merkmal 1: Mehl

Anspruch 1 stellt ein Mehl unter Schutz.

„Mehl“ ist ein Pulver, welches beim Mahlen von Getreidekörnern entsteht. Das Streitpatent ist nicht auf eine besondere Art von Mehl beschränkt.

Merkmal 2: *Eragrostis*

Merkmal 2 fordert, dass das verwendete Korn zur Gattung *Eragrostis* gehört.

Eragrostis (auch: Liebesgräser) ist eine Gattung innerhalb der Familie der Süßgräser (Poaceae). Diese umfasst weltweit etwa 350 Arten.

Einige Vertreter der Gattung gehören zu der Getreidegruppe „Hirse“. Hierzu zählt etwa das bevorzugte *Eragrostis tef* (auch: Teff, Tef oder Zwerghirse).

Merkmal 3: Fallzahl von 250

Merkmal 3 fordert, dass das *Eragrostis*-Korn zum Zeitpunkt des Mahlens eine Fallzahl von wenigstens 250 hat.

Das Streitpatent definiert in Absatz [0013], was mit „Fallzahl“ gemeint ist. Dieses vom Streitpatent zugrunde gelegte Verständnis steht im Einklang mit dem allgemeinen fachmännischen Verständnis von diesem Begriff, das heute nicht anders ist als zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents. Die Fallzahlbestimmung ist eine wichtige, zuverlässige, weitverbreitete und schnelle Methode zur Analytik der Stärkebeschaffenheit.

Anspruch 1 des Streitpatents schreibt **nicht** vor, wie die Fallzahl von wenigstens 250 erreicht

werden soll. Die Beschreibung des Streitpatents kennt zwei Methoden, um zu erreichen, dass das zu mahlende Korn zum Zeitpunkt des Mahlens eine Fallzahl von wenigstens 250 hat:

1. Das Erreichen eines der Erfindung entsprechenden Produkts lasse sich durch Lagerung und/oder Nachreifen des Korns erreichen, bis dieses eine Fallzahl von wenigstens 250 habe (Abs. [0015], Satz 2).
2. Alternativ könne eine Teff-Sorte (oder eine Mischung von Teff-Sorten) gewählt werden, welche bereits bei der Ernte eine Fallzahl von wenigstens 250 aufweisen (Abs. [0015], letzter Satz).

Die zweite Alternative klingt beinahe so, als ob mit dem Streitpatent indirekt (zumindest auch) eine besondere *Eragrostis*-Sorte (und zwar eine mit einer Fallzahl von wenigstens 250 bei Ernte) unter Schutz gestellt werden soll. Eine solche Auslegung widerspräche jedoch dem Patentierverbot nach Art. 53 b) S. 1, 1. Var. EPÜ, wonach Europäische Patente nicht für Pflanzensorten erteilt werden dürfen.

Überzeugender ist daher, das Streitpatent so zu verstehen, dass es gleichgültig ist, auf welchem Weg die sogenannte „Fallzahl“ erreicht wird. *Eragrostis*-Körner mit dieser Fallzahl werden vom Streitpatent (zu Recht) als vorbekannt vorausgesetzt, siehe Absatz [0015].

Auch das Mahlen von *Eragrostis*-Körnern war vorbekannt. Weder lehrt das Streitpatent eine besondere Methode, die Fallzahl zu erreichen, noch lehrt es eine besondere Art des Mahlens.

Demnach soll die Erfindung - nach eigener Aussage des Streitpatents - allein darin begründet sein, ein vorbekanntes Korn zum Mahlen auszuwählen. Diese angebliche Lehre ist weder neu noch erfinderisch, sondern wird seit jeher praktiziert.

IX. Mangelnde Ausführbarkeit

Zur mangelnden Ausführbarkeit verweisen wir auf die Ausführungen in der Einspruchsschrift vom 08. Oktober 2007 (**Anlage NK 5**). Es wird insbesondere nicht offenbart, wie die ausdrückliche Vorgabe des Patentanspruchs, die Fallzahl des Korns „zum Zeitpunkt des Mahlens“ festzustellen, erfüllt werden soll.

X. Mangelnde Neuheit

Die Lehre des Streitpatents (insbesondere des Anspruchs 1) ist nicht neu. Das besagt, wie eben dargelegt, bereits die Beschreibung des Streitpatents.

1. Der Stand der Technik im Überblick

Diese Einschätzung wird bestätigt, wenn folgender Stand der Technik gewürdigt wird:

- D1: „Teff-Bericht“ vom Mai 2003
(deutsche Übersetzung hiervon: D1-Ü)

- D2: Donadio: „Teff Cookies“ vom 03. Juni 2002

- D3: JP62-155054A vom 10. Juni 1987
(deutsche Übersetzung hiervon: D3-Ü)

- D4: US 5,176,927 (Haarasilta) vom 05. Januar 1993

- D5: Perten: Application of the Falling Number Method, Mai 1964

- D6: JP2001-518194A vom 09.10.2001
(deutsche Übersetzung hiervon: D6-Ü)

- D7: Stallknecht: „Teff: Food Crop of Humans and Animals“, 1993

2. D1: „Teff-Bericht“ vom Mai 2003

Der Teff-Bericht (D1) wurde im Mai 2003 veröffentlicht. Dies wird im oben erwähnten niederländischen Gerichtsurteil ausführlich dargelegt.

Die D1 offenbart alle Merkmale des Streitpatents. Dies kann anhand der deutschen Übersetzung D1-Ü problemlos nachvollzogen werden. Insbesondere wird das Thema der Fallzahl auf der ersten Seiten in den unteren Kästen „Teff international“ und „Was ist eine Fallzahl?“ angesprochen.

Zum gleichen Schluss kommt auch das niederländische Gerichtsurteil vom 21. November 2018 (**Anlage NK 14**, deutsche Übersetzung **Anlage NK 14-Ü**).

3. D2: „Teff Cookies“ vom 03. Juni 2002

Die Publikation „Teff Cookies“ wurde im Juni 2002 veröffentlicht.

Es offenbart Mehl eines Kornes, das zur Gattung *Eragrostis* gehört. Es lehrt auch, dieses Mehl zum Backen zu nutzen. Eine konkrete Fallzahl wird in der D2 nicht ausdrücklich offenbart, ist aber, wie das Streitpatent selbst darlegt, eine den Teff-Körnern inhärente Eigenschaft. Auch die D7 gibt das allgemeine fachmännische Wissen wieder, dass Teff-Körner bis zu drei Jahren gelagert werden können, was automatisch zur Nachreifung und einer entsprechenden Erhöhung der Fallzahl führt.

Das US-Patentamt hat die Ablehnung der Patenterteilung mit Entscheidung vom 10. Oktober 2012 (**Anlage NK 9**, deutsche Übersetzung als **Anlage NK 9-Ü**) vor allem auf die D2 gestützt. Die vom USPTO ebenfalls erwähnten Publikationen „Haarasilta“ sowie „Perten“ werden als Dokumente D4 und D5 überreicht.

4. D3: JP62-155054A vom 10. Juni 1987

Die D3 offenbart Lebensmittel aus Getreidemehlen wie Teffmehl. Eine deutsche Über-

setzung dieser Druckschrift wird als Druckschrift D3-Ü überreicht.

Das japanische Patentamt hat in seiner Mitteilung vom 17. Mai 2010 (**Anlage NK 11**, deutsche Übersetzung als **Anlage NK 11-Ü**) die mangelnde Patentfähigkeit vor allem auf die D3 gestützt. Es hat in diesem Zusammenhang auch die D6 erwähnt, um darzulegen, dass das Merkmal der Fallzahl ebenfalls allgemein bekannt war.

XI. Nicht erfinderisch

Ferner beruht das Streitpatent vor dem Hintergrund des oben dargelegten Standes der Technik sowie des allgemeinen fachmännischen Wissens nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das Verfahren für die Ermittlung von Fallzahlen für Getreidemehl ist lange bekannt. Die Anwendung dieses Verfahrens auf Teffmehl ist nicht mit überraschenden Erkenntnissen verbunden.

Dass höhere Fallzahlen auch bei Teffmehl zu einer besseren Backfähigkeit führen, ist keine überraschende Erkenntnis. Allenfalls das gegenteilige Resultat hätte den Fachmann überrascht.

Dass die Fallzahl mit Lagerung und Nachreifung steigt, ist ebenfalls hinlänglich bekannt.

XII. Zu den Ansprüchen 2 - 29

Die Ansprüche 2 bis 26 sind erkennbar belanglose Varianten des Anspruchs 1 und können in keinem Fall eine erfinderische Tätigkeit begründen. Für den Fall, dass die Beklagte hier anderer Auffassung sein sollte, bleibt weiterer Vortrag hierzu vorbehalten.

Anspruch 27 stellt ein Nahrungsmittel unter Schutz, das aus ungemahlenem Korn ist. Ansonsten werden die gleichen Anforderungen an das Korn wie bei Anspruch 1 gestellt, nämlich eine Fallzahl von wenigstens 250. Ansonsten werden an das Nahrungsmittel keine weiteren Anforderungen gestellt. Folglich ist auch das ungemahlene Korn als solches bereits anspruchsgemäß. Der einzige Unterschied zum Anspruch 1 ist also, dass ein Mahlvorgang nicht erforder-

lich ist. Damit ist der Anspruch 27 noch weiter als Anspruch 1. Die Ausführungen zur Nichtigkeit des Anspruchs 1 gelten somit erst recht auch für Anspruch 27.

Anspruch 28 schützt ein Verfahren zum Binden einer Zusammensetzung von wenigsten zwei Komponenten, umfassend das Mischen der Komponente mit Stärke eines Mehls gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15. Sobald also das Mehl mit einem anderen Stoff gemischt wird, z.B. mit Wasser, wird von dem Verfahren gemäß Anspruch 28 Gebrauch gemacht. Es war im Stand der Technik seit vielen Jahrhunderten oder bzw. Jahrtausenden bekannt, Teffmehl mit Wasser zu einem Teig zu rühren. Folglich wird dadurch auch Anspruch 28 neuheitsschädlich vorweg genommen. Das gleiche gilt für Anspruch 29, der gegenüber den anderen Ansprüchen keinen eigenständigen technischen Gehalt hat.



Dr. Anton Horn
Rechtsanwalt