



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
5. März 2024

7 Ni 11/23 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

**betreffend das europäische Patent 2 134 475**  
**(DE 50 2008 003 676)**

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 5. März 2024 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek und die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Dr.-Ing. Dorfschmidt, Dipl.-Ing. Brunn und Dr. von Hartz

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

## **Tatbestand**

Die Klägerin begehrt die vollumfängliche Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 134 475 (Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in deutscher Verfahrenssprache erteilten Streitpatents. Sie wird von der Klägerin wegen Patentverletzung aus dem Streitpatent in Anspruch genommen.

Das Streitpatent ist am 31. März 2008 angemeldet worden und nimmt die Priorität der deutschen Schrift 10 2007 016 992 vom 11. April 2007 in Anspruch. Die Erteilung des europäischen Patents ist am 25. Mai 2011 veröffentlicht worden. Es trägt die Bezeichnung „VORRICHTUNG ZUM AUFSPRÜHEN VON PIGMENTIERTEN FLÜSSIGKEITEN“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 50 2008 003 676.8 geführt. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung acht Patentansprüche, von denen die Ansprüche 2 bis 8 auf Anspruch 1 oder einem anderen vorangehenden Anspruch rückbezogen sind. Die Patentansprüche beziehen sich auf eine Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten mittels eines Luftstroms.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wörtlich entsprechend der veröffentlichten Fassung wie folgt:

Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten mittels eines Luftstroms umfassend einen Grundkörper (1), eine an der Vorderseite des Grundkörpers (1) angeordnete Sprühdüse (5) mit einer darin mittig angeordneten Nadel (12), einen Drucklufteinlass (23) und einen anschließenden Druckluftkanal (24, 24a), eine Austrittsöffnung (32) für eine pigmentierte Flüssigkeit, wobei ein durch den Druckluftkanal (24, 24a) zugeführter regelbarer Druckluftstrom an der Austrittsöffnung (32) für die pigmentierte Flüssigkeit vorbeiführbar und mit Flüssigkeitströpfchen beladbar ist und diese Flüssigkeitströpfchen

durch die Sprühdüse (5) bei aufrecht erhaltenem Druckluftstrom abgebar sind, wobei die Sprühdüse (5) und die Nadel (12; 12a) in einem Düsenkopf (10; 10a) angeordnet sind und der Düsenkopf (10; 10a) als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar ist, dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Düsenkopf (10a) ein Vorratsbehälter (31) angeordnet ist, wobei innerhalb des Vorratsbehälters (31) ein Aufnahmeraum (31 a) zur Aufnahme der aufzusprühenden pigmentierten Flüssigkeit gebildet ist, so dass der Düsenkopf (10a) mit einem integrierten Flüssigkeitstank ausgestattet ist und die Vorrichtung unabhängig von einer externen Flüssigkeitszuführung betrieben werden kann, und wobei eine mit dem Vorratsbehälter (31) verbundene Befüllungsöffnung (34, 34a) vorgesehen ist, die von einer geschlitzten Membran (35) abgedeckt ist.

Bezüglich des Wortlauts der weiter angegriffenen Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift in der B1-Fassung verwiesen.

Die Beklagte verteidigt die angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie mit den Hilfsanträgen 1 – 7, jeweils mit geschlossenen Anspruchssätzen. Wegen des genauen Wortlauts der Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 2. Februar 2024 verwiesen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 56 EPÜ), nämlich fehlende erfinderische Tätigkeit, geltend.

Sie reicht u. a. nachfolgende Schriften und Dokumente ein:

**NiK1** DE 10 2005 038 162 A1

**NiK2** US 2005/0269423 A1

- NiK3** WO 98/32539 A1
- NiK4** DE 20 2004 002 563 U1
- NiK5** GB 102 910 A
- NiK6** DE 38 41 069 A1
- NiK7** DE 10 2004 027 789 A1
- NiK8** US 4 562 965 A
- NiK9** US 4 388 997 A
- NiK10** US 6 708 900 B1
- NiK11** Werbebroschüre "Make Up Atelier", Auszug aus dem Internet, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 5. März 2024.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Der Fachmann werde, u.a. ausgehend von der NiK1 in Kombination mit der NiK4, zum Gegenstand der Erfindung gelangen. Die in der Streitpatentschrift zitierte Entgegenhaltung NiK1 offenbare nicht nur den Oberbegriff des Gegenstands des Patentanspruchs 1, sondern offenbare auch einen Vorratsbehälter, in welchem ein Aufnahmeraum zur Aufnahme der aufzusprühenden pigmentierten Flüssigkeit gebildet sei. Dies sei dem Absatz [0003] der Streitpatentschrift zu entnehmen. So werde dort in Bezug auf die NiK1 beschrieben, dass die von extern zugeführte Flüssigkeit auf dem Weg von der Einlassöffnung zur Sprühdose durch einen in dem Düsenkopf vorgesehenen Raum, der auch als Aufnahmeraum bezeichnet werden könne, hindurchgeleitet werde. Da der Begriff des „Vorratsbehälters“ im Sinne des Streitpatents eine Funktions- bzw. Zweckangabe darstelle, müsse nach der Lehre des Streitpatents der Düsenkopf so konzipiert sein, dass er in der Lage sei, eine nicht genau definierte Menge an Flüssigkeit zu bevorraten, um ohne externe Flüssigkeitszufuhr betrieben werden zu können. Der Figur 1 der NiK1 sei ein solcher Aufnahmeraum zu entnehmen, zum einen innerhalb des Düsenrohrs 11 oder zum anderen das Volumen des Farbkanals 27. Die technische Lehre des Streitpatents setze keine bestimmte Menge an Flüssigkeit voraus, die bevorratet werden müsse, so dass auch eine kleine Menge an Flüssigkeit, wie in der Klageschrift der Verletzungsklage auf

Seite 27 beschrieben, ausreichen würde. Vor diesem Hintergrund werde der Fachmann die NiK4 oder NiK9, die etwas Ähnliches wie die NiK4 offenbare, heranziehen, um so zu einer Befüllungsöffnung im Sinne der Lehre des Streitpatents zu gelangen. Für das Vorliegen einer Befüllungsöffnung genüge es, wenn diese die Eignung aufgrund ihrer räumlich-körperlichen Ausgestaltung aufweise. Dies sei bei der Ventilations- bzw. Belüftungsöffnung der NiK4 oder NiK9 der Fall. Für den Fachmann sei klar, dass es grundsätzlich notwendig sei, bei Flüssigkeitsvorratsbehältern von Sprühvorrichtungen eine Druckausgleichsfunktion bereitzustellen und sicherzustellen, dass keine Flüssigkeit unerwünscht austrete.

Von einer erfinderischen Tätigkeit könne auch deshalb nicht ausgegangen werden, weil der Fachmann die Lehre der NiK5 mit der NiK4, bzw. der NiK6 mit der NiK4 kombiniere. Ausgehend von Absatz [0004] werde in der Streitpatentschrift auf die dort in Bezug genommene NiK5 festgestellt, dass der Düsenkopf als Ganzes entfernt werden könne. Dies bedeute, dass der Begriff „als Ganzes“ für den Fachmann auch einen Düsenkopf beinhalte, in dem die Nadel nicht fest verbaut sei. Dies setze auch der Wortlaut von Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht voraus. Dies sei auch deshalb so, weil im allgemeinen Teil der Beschreibung des Streitpatents diesbezüglich keine Ausführungen zu finden seien, sondern erst im Zusammenhang mit der Beschreibung der Unteransprüche 7 und 8 in den Absätzen [0012, 0013]. Ferner offenbare die NiK5 einen Hohlraum um die Nadel, welcher vom Volumen her in der Lage sei, eine Flüssigkeit im Sinne eines Aufnahme-raums und eines integrierten Flüssigkeitstanks aufzunehmen und zu bevorraten. Der technischen Lehre der NiK6 sei ein Düsenkopf zu entnehmen, der einen internen und in den Düsenkopf integrierten Flüssigkeitstank aufweise. Beide technische Lehren werde der Fachmann mit dem Inhalt der NiK4 kombinieren und so zum Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei ferner deshalb nicht patentfähig, weil er ausgehend von dem in NiK7 dokumentierten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit in Kombination mit dem Inhalt der NiK4 beruhe. Es sei davon

auszugehen, dass die NiK7 ein externes, aber dennoch mit dem Düsenkopf integral ausgebildetes Farbaufnahmevolumen offenbare. Das Farbaufnahmevolumen erstreckte sich bis in den Innenraum des Düsenkopfes und bilde dort einen Aufnahmeraum für die Flüssigkeit. Dies stelle einen dem Streitpatent entsprechenden in den Düsenkopf integrierten Flüssigkeitstank dar.

Schließlich führe eine Kombination der NiK1, NiK5, NiK6 oder NiK7, jeweils mit der NiK9, dazu, dass keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Vorstehendes gelte auch für die Unteransprüche 2 bis 8.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 134 475 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;  
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in den jeweiligen Fassungen gemäß der Hilfsanträge 1 bis 7 in der Reihenfolge ihrer Nummerierung, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Februar 2024, richtet.

Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende Dokumente:

- RSH1**        Wiedergabe Internetseite DUDEN zu „Tank“  
**RSH2**        Verletzungsklage vom 16.12.2021 (Landgericht M...)

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin entgegen. Sie ist insbesondere der Auffassung, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Gegenüber allen aufgeführten Argumentationsvarianten der Klägerin sei die Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten für einen Fachmann nicht nahegelegt.

Der Inhalt der NiK1 offenbare keinen Vorratsbehälter im Sinne der Lehre des Streitpatents. Zwar werde in Absatz [0003] der Streitpatentschrift in Bezug auf den Stand der Technik der Begriff „Aufnahmeraum“ verwendet, jedoch seien weitere Merkmale erforderlich, um von einem anspruchsgemäßen Vorratsbehälter ausgehen zu können. Vielmehr grenze sich der anspruchsgemäße Vorratsbehälter vom Stand der Technik ab. Innerhalb des Vorratsbehälters müsse ein Aufnahmeraum so ausgebildet sein, dass der Düsenkopf mit einem integrierten Flüssigkeitstank ausgestattet sei. Hieraus ergebe sich, dass die bloße Zuleitung kein anspruchsgemäßer Vorratsbehälter sein könne. Im Übrigen handele es sich in diesem Zusammenhang um keine Zweckangabe. Ferner eigne sich eine Zuleitung nicht wie ein Vorratsbehälter zum Befüllen. Das Füllen der Zuleitung erfolge nur beim Ansaugen durch die Sprühdüse im Betrieb. Der Fachmann werde die NiK1 nicht mit der NiK4 kombinieren. Letztere offenbare weder einen integrierten Flüssigkeitstank, sondern einen externen Flüssigkeitstank, noch eine anspruchsgemäße Befüllungsöffnung. Vielmehr verschließe die Abdeckung 6 ein Loch im Boden 8.

Der Inhalt der NiK5 offenbare keinen Düsenkopf, der mit einer Sprühdüse und einer Nadel ausgebildet und als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar sei. Die hintere Baueinheit „m“ sei zusammen mit der Nadel von einer zentralen Baueinheit „e“ abnehmbar. Ferner offenbare die technische Lehre der NiK5 keinen integrierten Flüssigkeitstank. Vielmehr sei zum Anschluss eines externen Flüssigkeitstanks der Tankanschluss „d“ vorgesehen. Eine Kombination mit der NiK4 oder NiK9 führe nicht zum Patentanspruch 1 des Streitpatents, weil die NiK5 nicht weiter reiche als die NiK1.



Die technische Lehre der NiK6 offenbare keinen Düsenkopf mit einer Nadel, der als Ganzes austauschbar sei. Die Düsennadel verbleibe, wenn sie entnommen werde, im Pistolenkörper. Ferner offenbare der Inhalt der NiK6 einen externen Flüssigkeitstank. Der Farbbehälter 39 sei auf dem Düsenkopf und nicht in dem Düsenkopf angeordnet. Da die technische Lehre der NiK6 dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht näher als die technische Lehre der NiK1 komme, scheidet auch eine Kombination mit der NiK4 oder NiK9 aus.

Schließlich führe eine Kombination des Inhalts der Druckschriften der NiK7 mit der NiK4/NiK9 nicht zum Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1. Die technische Lehre der NiK7 offenbare eine Lackiermitteleinrichtung mit einer Farböffnung. Erst mit dem Zusammenbau werde diese an die Sprühdose (107) befestigt. Ferner offenbare die technische Lehre der NiK7 keinen integrierten Flüssigkeitstank entsprechend der patentgemäßen Erfindung. Erstere weise lediglich einen externen Flüssigkeitstank 117 auf, welcher über Becheraufnahme 239 mit der Spritzpistole 1 verbunden werde.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 28. November 2023 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und in der mündlichen Verhandlung am 5. März 2024 weitere rechtliche Hinweise gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 5. März 2024 verwiesen.

## Entscheidungsgründe

### I.

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in der erteilten Fassung als rechtsbeständig, denn der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form von fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a Art. 56 EPÜ) liegt nicht vor. Auf die von der Beklagten gestellten Hilfsanträge 1 bis 7 kam es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten, wie sie im Oberbegriff des Anspruchs 1 formuliert ist. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine handliche Sprüh- bzw. Spritzvorrichtung – die auch als „Airbrush-Pistole“ bezeichnet wird – bei der eine Sprühdüse mit einer Nadel in Form eines Nadelventils zur Steuerung des Flüssigkeitsstroms eingesetzt wird. Ein regelbarer Druckluftstrom wird hierbei an der Austrittsöffnung der Flüssigkeit vorbeigeführt und führt im Bereich der Düse zur Zerstäubung der aufzutragenden, pigmentierten Flüssigkeit. Düse und Nadel seien in dem Düsenkopf der Vorrichtung angeordnet und seien als Ganzes austauschbar ausgebildet (Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Eine solche Vorrichtung sei bereits durch die NiK1 bekannt (Absatz [0002]), die gleichfalls von der Patentinhaberin stammt. Bei dieser und auch weiteren vorbekannten Sprühvorrüchtungen sei jedoch vorgesehen, die pigmentierte Flüssigkeit aus einem externen Vorratsbehälter über eine Einlassöffnung zuzuführen. Dies könne erfolgen, indem der Behälter direkt auf der Sprühvorrüchtung bzw. Spritzpistole platziert sei, oder dass über einen Schlauch die

pigmentierte Flüssigkeit von einem weiter entfernten Behälter zugeführt werde (Absatz [0003]). Alternativ sind dem Fachmann über die Streitpatentschrift hinausgehend auch Lösungen bekannt, bei denen der Vorratsbehälter unterhalb der Spritzpistole hängend platziert ist und die zu versprühende Flüssigkeit drucklos (Venturi-Effekt) oder durch Überdruck zur Düse gefördert wird.

Ausgehend vom Stand der Technik liegt gemäß dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der gattungsgemäßen Art so auszugestalten, dass die Handhabung noch mehr vereinfacht wird (Absatz [0005]).

2. Als maßgeblicher Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss oder mit entsprechendem Abschluss anzusehen, der mehrere Jahre Berufserfahrung mit der Entwicklung bzw. Konstruktion von Zerstäubungseinrichtungen aufweist oder im Fertigungsbereich von Lackieranlagen arbeitet.

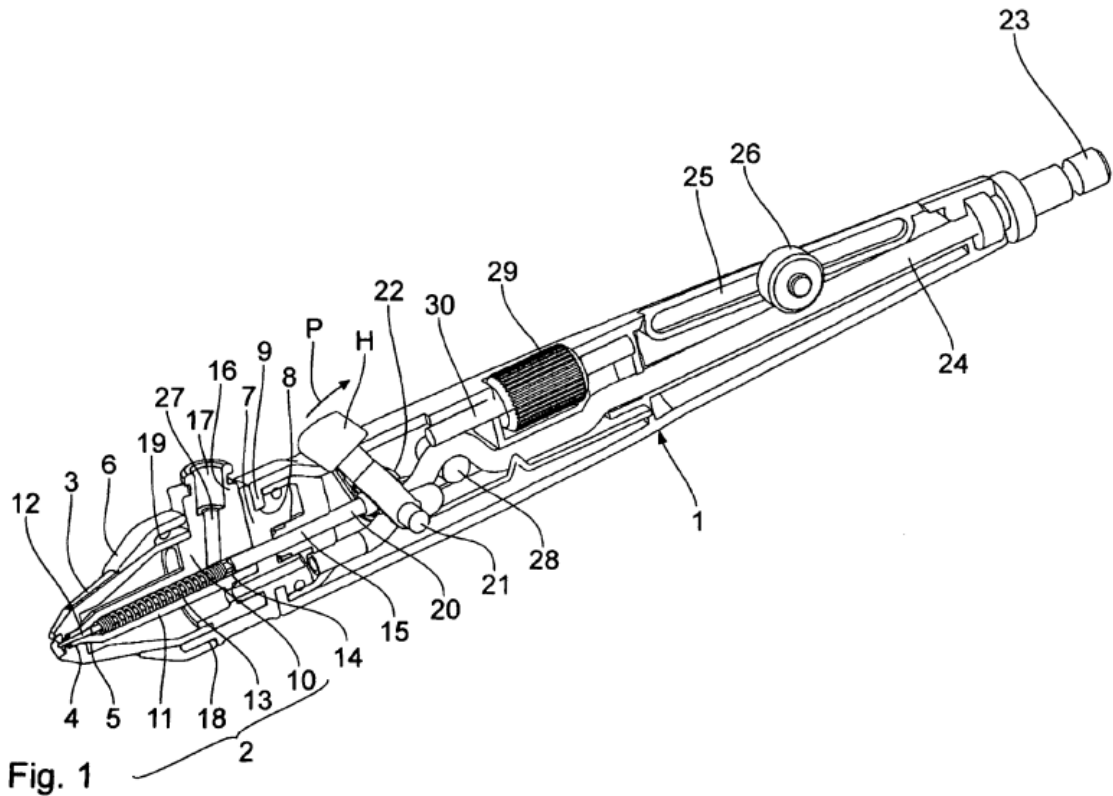
3. Der erteilte Patenanspruch 1 lautet (in gegliederter Fassung):

- M1 Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten mittels eines Luftstroms umfassend
  - M1.1 einen Grundkörper (1),
  - M1.2 eine an der Vorderseite des Grundkörpers (1) angeordnete Sprühdüse (5)
    - M1.2.1 mit einer darin mittig angeordneten Nadel (12),
  - M1.3 einen Drucklufteinlass (23) und
  - M1.4 einen anschließenden Druckluftkanal (24, 24a),
  - M1.5 eine Austrittsöffnung (32) für eine pigmentierte Flüssigkeit,
  - M1.6 wobei ein durch den Druckluftkanal (24, 24a) zugeführter regelbarer Druckluftstrom an der Austrittsöffnung (32) für die pigmentierte Flüssigkeit vorbeiführbar und
  - M1.7 mit Flüssigkeitströpfchen beladbar ist und

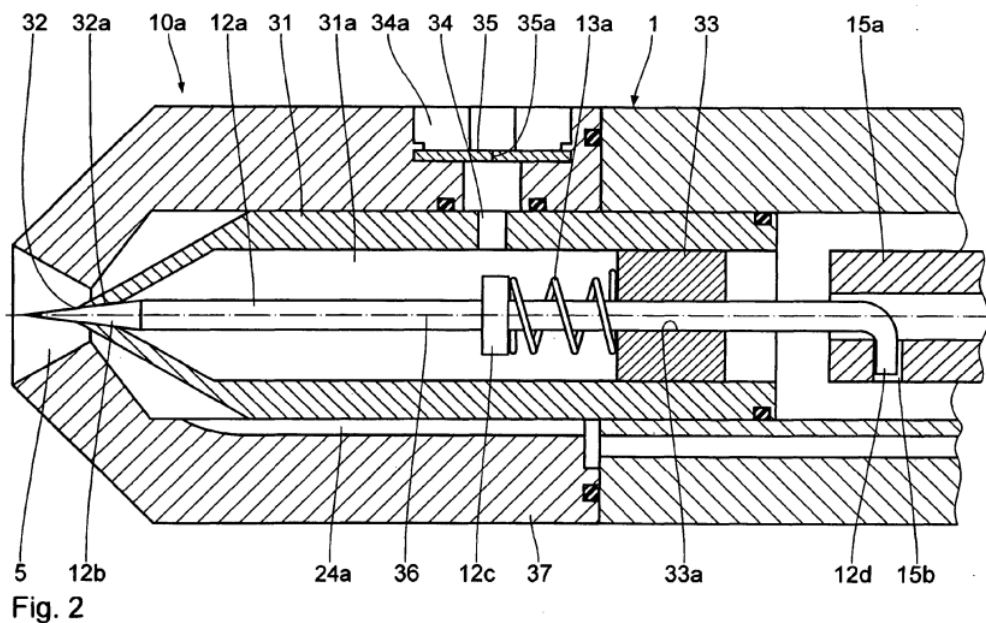
- M1.8 diese Flüssigkeitströpfchen durch die Sprühdüse (5) bei aufrecht erhaltenem Druckluftstrom abgebbar sind,
- M1.9 wobei die Sprühdüse (5) und die Nadel (12; 12a) in einem Düsenkopf (10; 10a) angeordnet sind und
- M1.10 der Düsenkopf (10; 10a) als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar ist, wobei
- M1.11 in dem Düsenkopf (10a) ein Vorratsbehälter (31) angeordnet ist,
- M1.12 wobei innerhalb des Vorratsbehälters (31) ein Aufnahmeraum (31a) zur Aufnahme der aufzusprühenden pigmentierten Flüssigkeit gebildet ist, so dass der Düsenkopf (10a) mit einem integrierten Flüssigkeitstank ausgestattet ist und die Vorrichtung unabhängig von einer externen Flüssigkeitszuführung betrieben werden kann, und
- M1.13 wobei eine mit dem Vorratsbehälter (31) verbundene Befüllungsöffnung (34, 34a) vorgesehen ist, die von einer geschlitzten Membran (35) abgedeckt ist.

4. Einige Merkmale bedürfen der Auslegung. Dem zuständigen Fachmann erschließen sich die Ausbildung des Vorratsbehälters (31) in dem Düsenkopf (10a) gemäß den Merkmalen M1.11 und M1.12 sowie die Ausbaubarkeit des Düsenkopfs als Ganzes nach Merkmal M1.10 wie folgt:

Der Düsenkopf wird einerseits mit den Bezugszeichen (10) als auch mit (10a) bezeichnet (M1.10), wobei in der Beschreibung das Bezugszeichen (10) spezifisch für den Begriff „Düsenträger“ steht (Absatz [0018] mit Bezug auf Figur 1). Dieser Beschreibungsteil sowie die Figur 1 stellen jedoch lediglich ein Ausführungsbeispiel einer „gattungsgemäßen Vorrichtung“ und nicht den Kern der Erfindung selbst dar.



Gemäß der weiteren und detaillierteren Beschreibung des Düsenkopfs in Absatz [0039] mit Bezug auf die Figur 2 – der eigentlichen Erfindung in Form eines Ausführungsbeispiels gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 –



umfasst der austauschbare Düsenkopf (10a) „...neben der Nadel 12a auch den je nach aktuellem Füllzustand mehr oder weniger mit pigmentierter Flüssigkeit befüllten Vorratsbehälter 31 mit der eingesetzten Teflondichtung 33, die Schraubenfeder 13a sowie die äußere Düsenkappe 37 mit der dort eingesetzten Silikonmembran 35“.

Gemäß der Lösung der Aufgabe in Absatz [0006] ist der Vorratsbehälter für die zu versprühende Flüssigkeit „in dem Düsenkopf...angeordnet“. Damit ist der Düsenkopf „...mit einem integrierten Flüssigkeitstank ausgestattet...“ und kann „...unabhängig von einer externen Flüssigkeitszuführung betrieben werden...“. Innerhalb des Vorratsbehälters wird somit ein Aufnahmeraum für die zu versprühende Flüssigkeit definiert, der den Flüssigkeitstank bildet (dto.).

Nach Merkmal M1.10 ist der Düsenkopf „...als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar...“ ausgelegt. Wie der Ausbau des Düsenkopfs jedoch im Detail erfolgen soll, ergibt sich weder aus der Beschreibung noch aus der Figur 2 bzw. aus der Zusammenschau der Figuren 1 und 2 eindeutig, da beide Figuren konstruktiv in einigen Bauelementen nicht übereinstimmen. Der Fachmann ist jedoch ohne Weiteres in der Lage, die in der Figur 2 im Wesentlichen nur schematisch gezeigten Bauelemente des Düsenkopfs – gegebenenfalls mit konstruktiven Verbindungselementen – so zu gestalten, dass die Anforderung des Merkmals M1.10 erfüllt wird. Dies ist auch explizit in Absatz [0039] formuliert, wonach die äußere Düsenkappe (37) „...mittels geeigneter in Fig. 2 nicht mit dargestellter Befestigungsmittel, z.B. mittels eines Bajonettverschlusses, an dem Grundkörper 1 der Aufsprühvorrichtung lösbar befestigt...“ ist. Das Merkmal fordert jedoch grundsätzlich in Bezug auf die Austauschbarkeit, dass die den Düsenkopf umfassenden Bauelemente sozusagen *en bloc*, das heißt zusammenhängend – als Ganzes – ausgebaut werden können. Gemäß Patentanspruch 1 sind unter dem Begriff Düsenkopf zumindest die Vorrichtungselemente Sprühdüse (5), Nadel (12a; jeweils M.1.9) und der Vorratsbehälter (31; M1.11) subsumiert. Das Erfordernis des Merkmals M1.10 impliziert damit jedoch auch die technische Zielsetzung, bei einem

Farbwechsel alle mit der pigmentierten Flüssigkeit in Verbindung stehenden Teile als Einheit auszuwechseln, ohne dass die Flüssigkeit in die Umgebung gelangt und Farbwechsel ohne Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Dies wird in der Beschreibung in Absatz [0022] als (allgemeine) Zielsetzung formuliert, wonach „...kein farbführendes Teil zurückbleibt und beim Einsetzen eines neuen Düsenträgers 10 völlig problemlos mit einer neuen Farbe weitergearbeitet werden kann“.

**5.** Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit liegt nicht vor. Die Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten nach Patentanspruch 1 ist neu; die Neuheit wurde seitens der Klägerin auch nicht angegriffen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht zudem auf erfinderischer Tätigkeit.

**a)** Ausgehend von der NiK1

Die NiK1 (DE 10 2005 038 162 A1) betrifft eine frühere Patentanmeldung der Patentinhaberin und bildet den Ausgangspunkt des Streitpatents zur beanspruchten Erfindung (Oberbegriff des Anspruchs 1; jeweils identische Figur/Figur 1). Seitens der Klägerin stellt die NiK1 einen wesentlichen Ausgangspunkt ihrer Argumentation hinsichtlich fehlender erfinderischer Tätigkeit dar, wobei die NiK1 unstrittig die Merkmale M1 bis M1.10 offenbart.

Die Merkmale M1.11 bis M1.13 sind aus der NiK1 hingegen nicht bekannt. Ein Vorratsbehälter mit einem Aufnahmeraum als Tank der Sprühvorrichtung im Düsenkopf ist nicht offenbart. Die zu zerstäubende Flüssigkeit wird in der NiK1 von einem externen Vorratsbehälter über den „...Einlass für die pigmentierte Flüssigkeit...“ (Patentanspruch 1) und einem sich daran anschließenden Farbkanal (27) in das Düsenrohr (11) geleitet. „In dem Ansatz (16) ist...ein Farbeinlass 17 ausgebildet, wobei in den Farbeinlass 17 entweder ein Verbindungsschlauch zu

einem Farbvorratsbehälter eingesetzt werden kann oder der Steckansatz eines kleinen, unmittelbar aufsetzbaren Farbvorratsbehälters“ (Beschreibung in Absatz [0018] i.V.m. der Figur - entsprechend Figur 1 gemäß Streitpatent).

Der „Raum“ innerhalb des Düsenrohrs – das gemäß der Beschreibung in Absatz [0003] des Streitpatents auch als „Aufnahmeraum“ bezeichnet werden kann – stellt allerdings für den Fachmann keinen Vorratsbehälter oder Tankraum dar. Ein solcher ist bei der NiK1 extern untergebracht, so dass der Raum im Düsenkörper der NiK1 lediglich zur funktionalen Durchleitung vorgesehen ist. Dieser sogenannte Aufnahmeraum zur Durchleitung der zu versprühenden Flüssigkeit von der Einlassöffnung zur Nadel kann auch nicht als Vorratsbehälter genutzt werden, da ein Betrieb der Sprüheinrichtung ohne einen aufgesetzten Behälter mit „offenem“ Farbeinlass (17) weder vorgesehen noch (sinnvoll) möglich ist. Der Gegenstand nach Anspruch 1 definiert jedenfalls einen Vorratsbehälter (M1.11) bzw. einen Flüssigkeitstank (M1.12) mit einem dementsprechenden Aufnahmeraum als gegenständliches Merkmal.

Der Klägerin kann darin nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, dass die Begriffe Vorratsbehälter (M1.10) bzw. Flüssigkeitstank (M1.11) in Verbindung mit deren Aufnahmeräumen lediglich eine Zweckangabe eines beliebigen Raumes darstellten, so dass der Gegenstand des Streitpatents dadurch nicht auf diese Funktion beschränkt bliebe. Zweckangaben im patentrechtlichen Sinne *umschreiben* ein Verfahrens- oder Erzeugnispatent im Hinblick auf ihr Einsatzgebiet bzw. ihre Funktion (Zweck). Vorliegend definieren die gegenständlichen Begriffe Vorratsbehälter bzw. Flüssigkeitstank entsprechend der technischen Lehre des Streitpatents selbst ihren Einsatzzweck und beschreiben als *Terminus technicus* damit explizit ihre Funktion, für die sie vorgesehen sind. Die Verweise auf die BGH-Entscheidungen „Gurtstraffer“ (X ZR 50/16), „Fensterflügel“ (X ZR 85/19) und „Schlossgehäuse“ (X ZR 51/21) sind demzufolge jeweils nicht einschlägig. Ein lediglich zwischen dem Farbeinlass (17) und der Düse (5) liegender Farbkanal (27)



sowie die Längsbohrung (14) im Düsenkörper stellen keinen Vorratsbehälter der Vorrichtung nach Anspruch 1 dar.

Dies gilt auch für Anwendungen, bei denen lediglich sehr kleine Flüssigkeitsvolumina versprüht werden, auf die die Klägerin unter Bezugnahme auf die Werbebroschüre „Make Up Atelier“ (NiK11) verwiesen hat, die sie in der mündlichen Verhandlung eingereicht hat. Die Sprühvorrichtung gemäß der NiK1 weist unabhängig von der Anwendung keinen Vorratsbehälter im Sinne eines im Düsenkopf integrierten Flüssigkeitstanks gemäß den Merkmalen M1.11 und M1.12 auf.

Die NiK1 besitzt ferner – was zwischen den Beteiligten wiederum unstrittig ist – keine Befüllungsöffnung für einen im Düsenkopf integrierten Vorratsbehälter, die von einer geschlitzten Membran abgedeckt ist (M1.13).

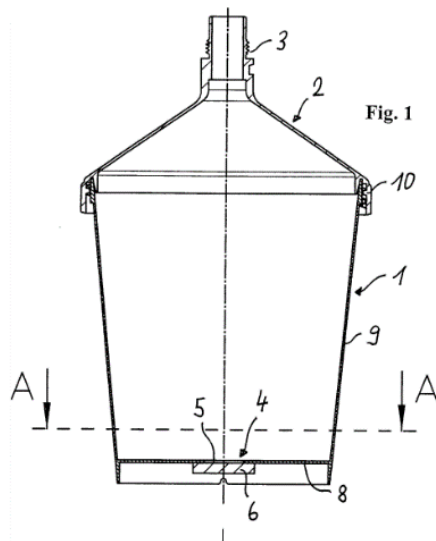
Aus der Offenbarung der NiK1 ist aus dem Fachwissen heraus auch nicht nahegelegt, einen Vorratsbehälter im Düsenkörper integriert vorzusehen, da es hierzu keinerlei Anregungen gibt. Der Aufnahmeraum der Durchleitung durch das Düsenrohr wird in der NiK1 im Wesentlichen lediglich bestimmt durch den Raum zwischen der Längsbohrung (14) des Düsenträgers (10) und der Düsennadel (12, Figur) – der zudem noch teilweise durch die Schraubenfeder (13) ausgefüllt wird – so dass der Fachmann auch unter Hinzuziehung des Farbkanals (27) das Farbvolumen als viel zu klein ansieht, um die Vorrichtung ohne einen externen Behälter zu betreiben (Merkmale M1.11 und M1.12). Im Übrigen ist der Durchleitungsraum in seiner Größe weder beliebig noch ohne Weiteres vergrößerbar, ohne Anpassungen am Gesamtsystem vorzunehmen. Denn die Durchströmverhältnisse sind abgestimmt auf beispielsweise den statischen Druck der Flüssigkeit im äußeren Behälter, der Nadel- und Düsengeometrie sowie den Strömungs- und Druckverhältnissen der Druckluft.

Der Fachmann kann zudem die Anwendung der Vorrichtung auch nicht „im offenen Zustand“ vorsehen, da gerade bei einer derartigen handlich flexiblen „Airbrush-

Pistole“ ein Verschütten des auf der oberen Seite offenen Farbeinlasses (17) droht. Hierzu müsste der Fachmann die Spritzpistole konstruktiv wesentlich ändern; neben einer Abdeckung wäre gleichzeitig eine Einrichtung zum Druckausgleich notwendig.

Durch die bei der NiK1 vorgesehene externe Zuführung der pigmentierten Flüssigkeit über den Farbkanal (27) gelangt der Fachmann zudem nicht auf eine Abdeckung mit einer geschlitzten Membran, die darüber hinaus auch noch eine Befüllungsöffnung darstellt (Merkmal 1.13). Es gibt aus der NiK1 weder einen Hinweis auf eine Abdeckung einer Öffnung mit einer geschlitzten Membran noch auf die Nutzung einer solchen als Befüllungsöffnung, so dass es auch zur Umsetzung des Merkmals M1.13 einer erfinderischen Tätigkeit bedurfte.

Auch die Heranziehung der Druckschrift NiK4 führt nicht zum Gegenstand nach Anspruch 1. Sie offenbart bereits keine Sprühvorrichtung zum Aufsprühen von



pigmentierter Flüssigkeit, sondern beschreibt und zeigt einen Farbbecher für eine Fließbecher-Farbspritzpistole, der eine Ventilanordnung (4) mit mindestens einem flexiblen Abschnitt aufweist (Patentanspruch 1, Figur 1). Weder offenbart die NiK4 einen in einem Düsenkopf einer Sprüheinrichtung integrierten Vorratsbehälter noch eine Befüllungsöffnung eines solchen. Damit führt die NiK4 den Fachmann geradezu weg von einem Vorratsbehälter, der in den Düsenkopf einer Sprühvorrichtung integriert

ist.

Eine Ventilanordnung (4) gemäß der NiK4 kann zwar einen Druckausgleich eines auf einer Spritzpistole aufgesetzten externen Farbbeckers aus Kunststoff bewirken und ist dem Fachmann in dieser Hinsicht hinlänglich bekannt, diese Ventilanordnung ist aber bereits nicht zum Befüllen des Vorratsbehälters

vorgesehen und offensichtlich auch nicht geeignet; die Befüllung des Vorratsbehälters wird durch die Öffnung des abgeschraubten Deckels (2) des Farbbeckers vorgenommen (Absatz [0021]). Somit sind alle aus der NiK1 nicht bekannten Merkmale M1.11 bis M1.13 auch aus einer Zusammenschau der NiK1 mit der NiK4 nicht nahegelegt.

Mit der alternativen Hinzuziehung der NiK9 zur NiK1 gelangt der Fachmann gleichfalls nicht zur Sprühvorrichtung nach Anspruch 1 gemäß Streitpatent. Auch diese Druckschrift offenbart eine Belüftungsöffnung (vent opening 19) mit einem Ventileinsatz (resilient unitary check valve insert 22) an einem Farbbehälter (paint cup 10). Im Prinzip gilt das Gleiche wie das zuvor zur NiK1 im Verbund mit der NiK4 Gesagte. Auch bei der NiK9 dient das Entlüftungs- bzw. Rückschlagventil (22) lediglich der Belüftung des Farbbehälters, die Befüllung des Vorratsbehälters erfolgt selbstredend direkt in den Behälter nach Abnahme des Deckels.

Die Druckschriften NiK2, NiK3 NiK10 sind in der Klageschrift lediglich noch „der Vollständigkeit halber“ zur Lösung des Druckausgleichs herangezogen worden, auf sie wurde im weiteren Verfahren nicht weiter eingegangen. Sie gehen auch inhaltlich nicht weiter als die vorstehenden Dokumente.

**b) Ausgehend von der NiK5**

Die Druckschrift NiK5 offenbart gleichfalls eine Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierter Flüssigkeit mittels eines Luftstroms (Seite 1, Zeile 5). Die Sprühvorrichtung weist dabei zwischen den Beteiligten unstrittig die Merkmale M1 bis M1.9 auf. Das Merkmal M1.10 ist aber aus der NiK5 nicht bekannt, da die zum Düsenkopf hinzuzurechnende Nadel mit dem rückwärtigen Teil des Vorrichtungsgehäuses (rear part) verbunden ist und mit diesem vom mittleren Teil (central part) abnehmbar ist (Seite 1, Zeile 37 bis Seite 2, Zeile 4). Damit sind nicht alle farbführenden Teile *als Ganzes* von der übrigen Vorrichtung abnehmbar gestaltet. Die Merkmale M1.11 bis M1.13 sind zudem aus NiK5 nicht bekannt; der im Düsenkopf vorhandene

Aufnahmeraum dient zur Durchleitung der zu zerstäubenden Flüssigkeit und stellt keinen Vorratsbehälter im Sinne eines in den Düsenkopf integrierten Tanks gemäß Streitpatent dar. Der offene Einlass (inlet d) erlaubt keinen Einsatz der Sprühvorrichtung ohne einen äußeren Tank bzw. Vorratsbehälter. Die NiK5 bleibt somit bereits hinter der NiK1 zurück.

Damit kann auch die Hinzuziehung der NiK4, die lediglich eine Ventilanordnung zur Belüftung eines Farbbeckers offenbart, nicht zum Gegenstand nach Anspruch 1 führen. Gleiches gilt entsprechend für die Heranziehung der NiK9.

**c)** Ausgehend von NiK6

Aus der Druckschrift NiK6 ist eine Spritzpistole zum Auftragen von Flüssigkeit mit einer Druckluftquelle bekannt (Patentanspruch 1). Unstrittig offenbart die NiK6 auch alle Merkmale M1 bis M1.9, die Merkmale M1.10 bis M1.13 sind hingegen nicht bekannt. Wie die Beklagte zurecht ausführt, verbleibt die Düsennadel als zum Düsenkörper hinzuzurechnendes Bauteil beim Farbwechsel im Pistolenkörper (Spalte 1, Zeilen 48 ff.), so dass das Merkmal M1.10 bereits nicht offenbart ist. Der Farbbehälter (39) bildet zwar mit dem Düsenhalter (32) und dem Düsenkörper (33) eine Baueinheit, ist aber nicht im Düsenkörper integriert bzw. in diesem angeordnet. Damit sind auch die Merkmale M1.11 und M1.12 nicht vorbekannt. Unstrittig ist, dass auch das Merkmal M1.13 nicht beschrieben oder gezeigt ist. Somit ist die Sprühvorrichtung nach Anspruch 1 – auch durch Hinzuziehung der NiK4 oder der NiK9 – nicht nahegelegt.

**d)** Ausgehend von NiK7

Die Sprühvorrichtung der NiK7 umfasst unstrittig die Merkmale M1 bis M1.9 der Vorrichtung zum Aufsprühen von pigmentierten Flüssigkeiten nach Anspruch 1. Das Merkmal M1.10 ist zudem – entgegen der Auffassung der Beklagten – ebenfalls bekannt, da die (gesamte) Lackiermittelleiteinrichtung (12), dies betrifft die

Elemente vom Lackiermitteleinlass (4) bis zum Lackiermittelauslass (5), austauschbar von der Spritzpistole abgenommen werden kann (Absatz [0048] der NiK7 i.V.m. Figur 1). Dass die Farbnadel vorteilhaft Bestandteil der Lackiermittelleiteinrichtung ist und dementsprechend mit dieser ausgetauscht werden kann, so dass auch die Farbnadel nicht mehr gereinigt werden muss, ist in Absatz [0018] der NiK7 beschrieben. Anschließend kann eine neue Lackiermittelleiteinrichtung (12) an die Spritzpistole angebracht werden, wobei zudem noch beschrieben ist, dass „...durch diese einfache Austauschmöglichkeit...bei ordnungsgemäßer Verwendung der austauschbaren Lackiermittelleiteinrichtung (12) die Reinigung der Spritzpistole (1)...“ (insgesamt) entfällt (Absatz [0048]).

Die weiteren Merkmale M1.11 bis M1.13 sind jedoch nicht bekannt. Insbesondere weist der Düsenkopf der NiK7 keinen in ihn integrierten Vorratsbehälter auf, so dass die NiK7 dem Gegenstand nach Anspruch 1 ebenfalls nicht näher als die NiK1 kommt. Somit gelangt der Fachmann auch unter Hinzuziehung der NiK4 oder der NiK9 zur NiK7 nicht zur Sprühvorrichtung nach Anspruch 1.

**6.** Mit dem bestandsfähigen Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 rechtsbeständig, da ihre Gegenstände über platt Selbstverständliches hinausgehen.

## II.

**1.** Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

**2.** Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 ZPO.

**3.** Der Streitwert ist auf 312.500,- € festzusetzen.

**a)** Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung sind dafür im Allgemeinen der Betrag der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen und der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2021 – X ZR 23/21 Rn. 10 – Nichtigkeitsstreitwert III). In Ermangelung anderer Anhaltspunkte ist nach der Rechtsprechung die (vorläufige) Streitwertfestsetzung aus anhängigen Verletzungsverfahren zugrunde zu legen. Diese spiegelt regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents wieder, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Dieser Betrag ist in der Regel um 25% zu erhöhen, um dem Wert der eigenen Nutzung Rechnung zu tragen (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2021 – X ZR 23/21 Rn. 11 – Nichtigkeitsstreitwert III). Bei mehreren anhängigen Verletzungsverfahren sind die dortigen Beträge regelmäßig zu addieren (BGH, Beschl. v. 17.9.2019 – X ZR 17/19 Rn. 8 - Anordnung einer ergänzenden Prozesskostensicherheit; Benkard/Schramm, PatG, 12. Aufl., § 2 PatKostG Rn. 17). Anders liegt der Fall, wenn verbundene Unternehmen in getrennten Verletzungsverfahren wegen derselben Ausführungsform in Anspruch genommen werden (BGH, Beschl. v. 16.2.2016 – X ZR 110/13 Rn. 10 - Anfechtung der Kostenentscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 13.7.2021 – X ZR 84/20 Rn. 1).

**b)** Unter Anwendung dieser Grundsätze ist der Gegenstandwert anders als im vorläufigen Streitwertbeschluss abschließend auf 312.500,- € festzusetzen.

Entgegen der ursprünglichen Annahme des Senats, die Grundlage der vorläufigen Streitwertfestsetzung in Höhe von 125.000,- € entsprechend der Angabe der Klägerin gewesen ist, wird die Klägerin von der Beklagten wegen Patentverletzung aus dem Streitpatent in Anspruch genommen.

Nach den unbestrittenen Angaben der Parteien und der Vorlage einer Kopie der Klageschrift im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht M... (...; Anlage RSH 2) wurden zwei Unternehmen, u.a. die Klägerin, wegen zum Teil der gleichen aber auch unterschiedlichen Ausführungsformen von der Verletzungsklägerin in Anspruch genommen. Der dortige Streitwert wurde mit insgesamt 250.000,- € angegeben. Zwar hat die eine Verletzungsbeklagte und hiesige Nichtigkeitsklägerin im Nichtigkeitsverfahren den Gegenstandswert mit 125.000,- € angegeben. Jedoch ist vorliegend der im Verletzungsverfahren festgesetzte Gegenstandswert in Höhe von 250.000,- € maßgeblich. Es handelt sich weder um verbundene Unternehmen noch zur Gänze um die gleiche Ausführungsform, so dass eine Addition der jeweiligen Gegenstandswerte vorzunehmen ist. Dieser Betrag ist um 25 % zu erhöhen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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

Kopacek

Rippel

Dr. Dorfschmidt

Brunn

Dr. v. Hartz

...