



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
6. März 2024

8 Ni 23/23 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 3 247 208**  
**(DE 50 2015 012 661)**

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2024 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie den Richter Dr. Meiser, die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Schenk und die Richter Dipl.-Ing. Dr. Herbst und Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 3 247 208 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche 1 bis 4, 9 bis 11 und 13 die nachfolgende Fassung erhalten, wobei sich die Rückbeziehung in den Ansprüchen 9 bis 11 auf die nicht angegriffenen Ansprüche 5 bis 8 und die Rückbeziehung im Anspruch 13 auf die nicht angegriffenen Ansprüche 5 bis 8 und 12 weiterhin auf deren erteilte Fassung bezieht:

1. Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend:
  - ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
  - wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist, wobei eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders (2) an einer in einem durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5) ausgebildeten oder angeordneten Aufnahmekammer (31) angeordnet oder ausgebildet ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch mehrere in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattformen (8), welche jeweils wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzen, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei benachbart angeordneten Köderplattformen (8) ein eine Zwischenebene definierender Zwischenraum (9a) gebildet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die oder wenigstens eine köderplattformseitig begrenzte Durchgangsöffnung (9) einer ersten Köderplattform (8) versetzt zu der oder wenigstens einer köderplattformseitig begrenzten Durchgangsöffnung (9) einer zu der ersten Köderplattform (8) benachbart angeordneten weiteren Köderplattform (8) angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufnahmekammer (31) elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung (1), insbesondere Steuereinrichtungen und Erfassungseinrichtungen, anordenbar oder angeordnet sind.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in oder an der Aufnahmekammer (31), in welcher elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung (1), anordenbar oder angeordnet sind, wenigstens eine, insbesondere optische, Überwachungseinrichtung (83) zur Überwachung zumindest eines Teils des durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraums (5) angeordnet oder ausgebildet ist.
11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Schwallchutzelement (61) zum Schutz des Eindringens von Wasser in den durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5), insbesondere in einen oberhalb der Durchgangsöffnung (9) liegenden oberen Bereich (5a) des Aufnahmeraums (5), bei einem schwallartig ansteigenden Wasserpegel in einem Kanalschacht, welches unterhalb wenigstens einer Köderplattform (8) anordenbar oder angeordnet ist.
13. Kanalschacht, insbesondere Abwasserkanalschacht oder Kabelkanalschacht, umfassend wenigstens eine Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

IV. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## **Tatbestand**

Die Teilnichtigkeitsklage richtet sich gegen das europäische Patent 3 247 208, das auf die PCT-Anmeldung PCT/DE2015/000073 (offengelegt als WO 2016/116079) zurückgeht, am 18. Februar 2015 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2015 000 348 vom 19. Januar 2015 angemeldet und dessen Erteilung am 27. Mai 2020 veröffentlicht worden ist. Patentinhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2015 012 661 geführten Streitpatents mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Halterung eines Köders, insbesondere eines Köders für Nagetiere“ ist der Beklagte.

Das Patent umfasst in der erteilten Fassung 13 Ansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1 und auf diesen zumindest mittelbar rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 12 sowie einem nebengeordneten Anspruch 13.

Der **erteilte Anspruch 1** lautet mit hinzugefügter Merkmalsgliederung wie folgt:

- A1 „Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend:
- A2 - ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
- A3 - wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
- A4 sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist.“

Der erteilte nebengeordnete **Patentanspruch 13** lautet:

„13. Kanalschacht, insbesondere Abwasserkanalschacht oder Kabelkanalschacht, umfassend wenigstens eine Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.“

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Nachdem die Klägerin mit der Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang der Ansprüche **1, 9 und 13**, letztere soweit sie auf Anspruch 1 bzw. Ansprüche 1 oder 9 rückbezogen sind, angegriffen hat, greift sie es gemäß Schriftsatz vom 1. August 2023 im Weiteren im Umfang der **Ansprüche 2 bis 4** sowie der Ansprüche **10 und 11** an, zunächst diese nur mit ihren Rückbezügen auf die Ansprüche 1 bis 4, 9 und 10, und sodann gemäß ihrem in der mündlichen Verhandlung zuletzt gestellten Klageantrag mit weiteren Rückbezügen in den angegriffenen Ansprüchen. Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend.

Der Beklagte verteidigt das Streitpatent im angegriffenen Umfang in der erteilten Fassung und in geänderten Fassungen zuletzt mit mehreren Hilfsanträgen.

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** vom 13. März 2023 lautet mit einer hinzugefügten Merkmalsgliederung wie folgt (Unterschiede zum erteilten Patentanspruch 1 sind markiert):

- A1 „Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend:
- A2 - ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
- A3 - wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9)

begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass

A4<sup>1</sup> sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen von Wasser in das Gehäuseteil (3) und/oder Aufsteigen von Wasser ~~in das und/oder~~ in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist,

A5 wobei dem in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser ein derart hoher Gegendruck entgegengesetzbar ist, dass das Wasser bei der gegebenen Strömung in dem Gehäuseteil (3) nicht mehr weiter aufsteigen kann, sodass einer Kontamination von Wasser mit in entsprechenden Ködern enthaltenen Substanzen begegnet wird.“

Die mit Hilfsantrag 1 weiterhin verteidigten Patentansprüche 2 bis 4, 9 bis 11 und 13 sind jeweils unverändert gegenüber ihrer erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass folgendes Merkmal angehängt ist (mit einem hinzugefügten Gliederungszeichen):

A6 „wobei eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders (2) an einer in einem durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5) ausgebildeten oder angeordneten Aufnahmekammer (31) angeordnet oder ausgebildet ist.“

Die Patentansprüche 9 bis 11 nach Hilfsantrag 2 lauten wie folgt (Unterschiede zu den erteilten Patentansprüchen 9 bis 11 sind markiert):

- „9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ~~in einem durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5) wenigstens eine Aufnahmekammer (31) ausgebildet oder angeordnet ist, in der Aufnahmekammer (31) welcher~~ elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung (1), insbesondere Steuereinrichtungen und Erfassungseinrichtungen, anordenbar oder angeordnet sind.“
- „10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in oder an der ~~oder in oder an wenigstens einer in einem durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5) ausgebildeten oder angeordneten~~ Aufnahmekammer (31), in welcher elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung (1), anordenbar oder angeordnet sind, wenigstens eine, insbesondere optische, Überwachungseinrichtung (83) zur Überwachung zumindest eines Teils des durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraums (5) angeordnet oder ausgebildet ist.
- „11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Schwallselement (61) zum Schutz des Eindringens von Wasser in den ~~oder einen~~ durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5), insbesondere in einen oberhalb der Durchgangsöffnung (9) liegenden oberen Bereich (5a) des Aufnahmeraums (5), bei einem schwallartig ansteigenden Wasserpegel in einem Kanalschacht, welches unterhalb wenigstens einer Köderplattform (8) anordenbar oder angeordnet ist.

Die mit Hilfsantrag 2 weiterhin verteidigten Patentansprüche 2 bis 4 und 13 sind jeweils unverändert gegenüber der erteilten Fassung dieser Ansprüche.

Wegen der Fassungen des Streitpatents nach den weiteren Hilfsanträgen 3 bis 26 wird auf die Schriftsätze des Beklagten vom 13. März 2023, 28. August 2023, 28. September 2023 und 4. März 2024 verwiesen.

Die Klägerin stützt ihr Vorbringen zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gegen sämtliche im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren befindlichen Fassungen des Streitpatents insbesondere auf folgende Dokumente:

|      |                       |
|------|-----------------------|
| RP6  | DE 10 2014 102 034 A1 |
| RP7  | DE 298 19 988 U1      |
| RP8  | DE 27 35 513 C3       |
| RP9  | US 2008/0302000 A1    |
| RP13 | DE 39 21 867 A1       |
| RP20 | WO 2014/118583 A1     |
| RP21 | US 4,630,392          |
| RP26 | DE 20 2006 002 386 U1 |

sowie ferner auf die mit Schriftsatz vom 15. November 2023 vorgelegten Druckschriften

|      |                   |
|------|-------------------|
| RP27 | DE 197 58 312 A1  |
| RP28 | US 2 856 724      |
| RP29 | DE 199 46 042 A1. |

Sie meint, dass der jeweilige Patentanspruch 1 sowohl in der erteilten Fassung wie auch in der geänderten Fassung nach dem Hilfsantrag 1 insbesondere durch den Inhalt der Druckschriften RP6, RP7 und RP9 sowie RP27 und RP28 neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 sei ebenfalls nicht patentfähig. Denn dessen hinzugefügtes Merkmal A6 lasse offen, durch welches

konstruktive Merkmal sich die „Aufnahmekammer“ vom „Aufnahmeraum“ unterscheide. Zudem sei unklar, was mit der Formulierung, wonach die Köderhalteeinrichtung an der Aufnahmekammer ausgebildet oder angeordnet sei, gemeint sei. Nach dem eigenen Vortrag des Beklagten im parallelen Verletzungsverfahren (LG D...,) reiche es hierfür aus, dass die Köderhalteeinrichtung einer irgendwie gearteten Aufnahmekammer zugeordnet sei, wobei letztere auch mit dem Aufnahmeraum zusammenfallen könne. Damit sei das Merkmal A6 aus jeder der Entgegenhaltungen RP6 bis 8, RP13, RP20 und RP21 sowie RP26 bis RP28 vorbekannt. Jedenfalls beruhe Patentanspruch 1 in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der RP20 in Kombination mit der RP27.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 21. Juni 2023 – mit einer abschließenden Frist zur Stellungnahme bis zum 28. September 2023, auf Antrag der Klägerin letztmalig verlängert bis zum 15. November 2023 – sowie weitere rechtliche Hinweise mit Verfügung vom 4. März 2024 und in der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2024 erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 3 247 208 im Umfang  
der Patentansprüche 1 bis 4,  
des Patentanspruchs 9, soweit auf Anspruch 1 bis 4 rückbezogen,  
des Patentanspruchs 10, soweit auf die Ansprüche 1 bis 4 und 9 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4 rückbezogen ist) rückbezogen,  
des Patentanspruchs 11, soweit auf die Ansprüche 1 bis 4 und 9 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4 rückbezogen ist) und 10 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4 und 9 rückbezogen ist) rückbezogen,  
des Patentanspruchs 13, soweit auf die Ansprüche 1 bis 4 und 9 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4 rückbezogen ist) und 10 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4 und 9 rückbezogen ist) und 11 (soweit dieser auf die Ansprüche 1 bis 4, 9 und 10 rückbezogen ist) rückbezogen,

mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang eine der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 26, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. März 2023 (Hilfsanträge 1 bis 3), vom 28. August 2023 (Hilfsanträge 2a bis 4a, 5 bis 21), vom 28. September 2023 (Hilfsanträge 22 bis 24) und vom 4. März 2024 (Hilfsanträge 25 bis 26), erhält.

Er tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. Die mit Schriftsatz der Klägerin vom 1. August 2023 erweiterte Teilnichtigkeitsklage hält er bereits mangels Sachdienlichkeit für unzulässig. In Bezug auf die mit Schriftsatz vom 15. November 2023 eingereichten Druckschriften rügt er Verspätung.

Des Weiteren meint der Beklagte, dass der Gegenstand des erteilten Streitpatents in dem angegriffenen Umfang patentfähig sei, weil keine der von der Klägerin angeführten Druckschriften dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich entgegenstehe, insbesondere nicht die Druckschriften RP6, RP7 und RP9 sowie RP27 und RP28. Denn der RP6 mangle es jedenfalls an dem Merkmal A4, der RP7 an den Merkmalen A3 und A4, der RP9 an dem Merkmal A3 sowie den Dokumenten RP27 und RP28 jeweils an den Merkmalen A2 bis A4.

Dies gelte gleichermaßen für den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 in allen Hilfsantragsfassungen, wobei die in diesen Fassungen geänderten und hinzugefügten Merkmale auch in keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig.

Die Nichtigkeitsklage ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von dem Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 2 hinausgeht. Denn der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung wie auch in der geänderten Fassung nach dem Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht patentfähig.

Dagegen ist der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach dem zulässigen Hilfsantrag 2 patentfähig, mithin rechtsbeständig. Die Klage ist daher insoweit unbegründet. Auf die weiteren Hilfsanträge kommt es somit nicht mehr an.

#### **I.**

Die Klage ist auch zulässig, soweit die Klägerin sie mit Schriftsatz vom 1. August 2023 auf die Nichtigklärung auch der Patentansprüche 2 bis 4 und 10 und 11 erweitert hat. Zwar handelt es sich hierbei nicht nur um eine Klageerweiterung i. S. d. § 264 Nr. 2 ZPO, sondern nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um eine Klageänderung nach § 263 ZPO (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 20. März 2012 - X ZR 58/09, juris Rn. 43, sowie Urteil vom 19. Juli 2011 - X ZR 25/09, juris Rn. 9; BPatG, Urteil vom 28. April 2022 – 4 Ni 15/21 (EP), juris; Urteil vom 2. Februar 2022 - 5 Ni 33/20 (EP); Urteil vom

3. Mai 2018 - 6 Ni 54/16 (EP), juris; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82 Rn. 33; Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., § 81 Rn. 73, jeweils m. w. N.), welcher der Beklagte nicht zugestimmt hat. Die erweiterte Klage ist aber nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO als sachdienlich zuzulassen, weil hierdurch zwischen den Parteien ein weiterer Rechtsstreit über die Schutzfähigkeit des Streitpatents im nunmehr angegriffenen Umfang vermieden werden kann. Dasselbe gilt, soweit die Klägerin die Klage in der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2024 auf weitere Rückbezüge in den bereits angegriffenen Ansprüchen erweitert hat. Auch insoweit ist jedenfalls Sachdienlichkeit zu bejahen. Daher kann es dahinstehen, ob es sich bei der Änderung des Antrags in Bezug auf denselben - bereits angegriffenen-Patentanspruch (hier: Erstreckung auf weitere Rückbezüge) um eine Klageänderung nach § 263 ZPO oder aber lediglich eine Klageerweiterung gemäß § 264 ZPO handelt (vgl. hierzu Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., § 81 Rn. 73, unter Hinweis auf BGH GRUR 1955, 531 - Schlafwagen).

## II.

Die auf die Dokumente RP27 ff. gestützten Angriffe der Klägerin waren entgegen der Rüge des Beklagten nicht wegen Verspätung zurückzuweisen. Denn die Klägerin hat diese Dokumente am 15. November 2023 und damit noch innerhalb der (verlängerten) Frist zur Stellungnahme auf den qualifizierten Hinweis eingereicht, so dass die Präklusionsvorschrift des § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG schon mangels Fristablauf keine Anwendung findet (vgl. Schulte, aaO, § 83 Rn. 18; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 83 Rn. 15). Zudem hat sich der Beklagte mit Schriftsatz vom 6. Februar 2024 zu den Dokumenten eingelassen und auch ohne Weiteres einlassen können.

### III.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Halterung eines Köders, insbesondere eines Köders für Nagetiere, sowie einen Kanalschacht, insbesondere Abwasserkanalschacht oder Kabelkanalschacht, der wenigstens eine derartige Vorrichtung umfasst.

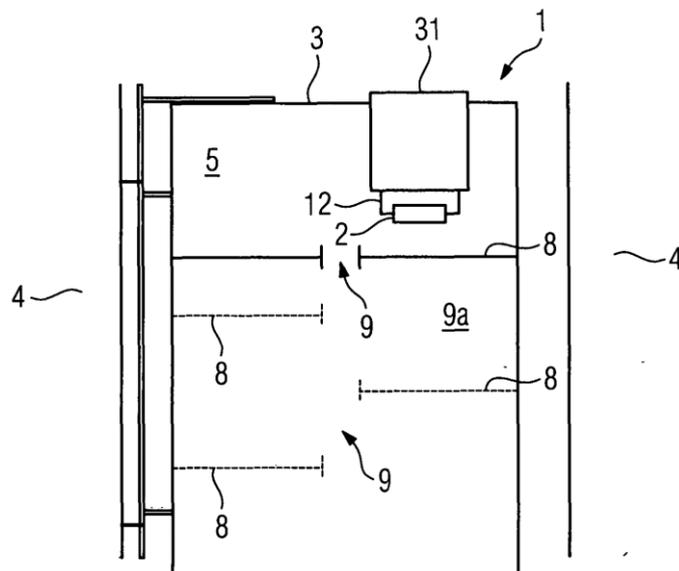
Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift (Absätze [0002] bis [0003]) sind derartige Vorrichtungen zur Schädlingsbekämpfung vorgesehen. Insbesondere dienten sie der Bekämpfung von Nagetieren, wie Mäusen und Ratten, welche sich in von Wasser durchströmten Kanälen, Leitungen oder Schächten, insbesondere Abwasser-, Regenwasser- oder Schmutzwasserkanälen und/oder Kabelkanälen, aufhielten. Diese Tiere könnten dort beträchtliche Schäden anrichten, z. B. an abwassertechnischen und sonstigen infrastrukturellen Anlagen bzw. Einrichtungen. Entsprechende Vorrichtungen hielten deshalb, typischerweise schädlingsspezifische, Köder, welche besondere Gifte bzw. Wirkstoffe enthielten, die auf verschiedenartige Weise ein Ableben der Schädlinge herbeiführten und/oder eine Vermehrung der Schädlinge verhinderten. Die in den Ködern enthaltenen Gifte bzw. Wirkstoffe stellten für Mensch und Natur in der Regel ein Gefährdungspotential dar, so dass darauf zu achten sei, dass diese nicht in das durch entsprechende Kanäle bzw. Kanalschächte strömende Wasser gelangten und dieses kontaminierten. Gegen eine derartige Kontamination böten herkömmliche Vorrichtungen jedoch bei großen Wassermengen und somit hohen Wasserständen in den Kanälen bzw. Kanalschächten, was z. B. nach einem Starkregen der Fall sei, keinen ausreichenden Schutz.

Entsprechend der Streitpatentschrift liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Vorrichtung zur Halterung eines Köders, insbesondere eines Köders für Nagetiere, anzugeben (Abs. [0006]). Die Verbesserung besteht in Verbindung mit Absatz [0003] darin, eine Kontamination des Wassers mit den in

den Ködern enthaltenen Giften bzw. Wirkstoffen auch bei hohen Wasserständen in den Kanälen bzw. Kanalschächten zu verhindern.

Die im Streitpatent genannte Aufgabe soll durch eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Patentschrift zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1 mit einem Köder 2, einem Gehäuseteil 3, einer Köderplattform 8 und einer köderplattformseitigen Durchgangsöffnung 9, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil 3 angeordneten Köder 2 gelangen kann.



Patentschrift Figur 1

Als hier zuständiger Fachmann ist ein Techniker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Vorrichtungen zum Schädlingschutz anzusehen.

#### IV.

Hinsichtlich der **erteilten Fassung** des Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit vor (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 54, 56 EPÜ).

1. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen näherer Erörterung.

**a)** Nach **Merkmal A1** muss die Vorrichtung dafür geeignet sein, einen Köder zu halten, wobei der Köder insbesondere für Nagetiere vorgesehen ist.

Die Eignung für Nagetiere ist zwar für Merkmal A1 als solches nicht zwingend vorgeschrieben, ist jedoch in Verbindung mit Merkmal A3 als erforderlich zu erachten.

**b)** Das **Merkmal A2** verlangt, dass ein Gehäuseteil der Vorrichtung in einen Kanalschacht einsetzbar ist.

Dem Wortlaut nach muss das Gehäuseteil geeignet sein, in einen Kanalschacht angeordnet und dort bestimmungsgemäß verwendet werden zu können.

Der Fachmann liest in der Kombination der Merkmale A1 und A2 mit, dass es sich bei dem genannten Köder aufgrund seiner Verwendung für Nagetiere um einen Gift- bzw. Wirkstoffköder handeln muss, der aufgrund der vorgesehenen Platzierung der ihn aufnehmenden und beanspruchten Vorrichtung in Kanalschächten, in die regelmäßig Wasser eindringen kann, so in der Vorrichtung anzubringen ist, dass ein Kontakt mit Wasser vermieden wird.

Nach der Patentschrift umfasst das Gehäuseteil nicht zwingend das gesamte Gehäuse der Vorrichtung. In Absatz [0012] der Streitpatentschrift ist angegeben, dass das Gehäuseteil z. B. an einer Stirnseite über ein Deckelelement verschließbar

oder verschlossen sein kann. Auch kann das Gehäuseteil mehrteilig ausgeführt sein (Abs. [0010]).

**c)** In dem Gehäuseteil muss nach **Merkmal A3** wenigstens eine Köderplattform angeordnet sein.

Eine Plattform ist zwar üblicherweise als Standfläche im Wesentlichen horizontal ausgerichtet, laut Streitpatentschrift kann die Köderplattform aber auch mit zumindest abschnittsweise geneigten, gebogenen oder gekrümmten Abschnitten kombiniert oder sogar wendelförmig ausgebildet sein, wie dies in den Absätzen [0019] und [0021] des Streitpatents erläutert ist.

Die Köderplattform muss wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung begrenzen, was der Fachmann dahingehend versteht, dass die Köderplattform die Durchgangsöffnung vollständig oder zusammen mit anderen Bauteilen, beispielsweise dem Gehäuseteil, teilweise umschließt.

Der Auffassung des Beklagten, dass die Wandungen, die die köderplattformseitige Durchgangsöffnung begrenzen, ausschließlich Teile der Köderplattform und nicht Wandungen anderer Bauteile seien, kann nicht gefolgt werden. Zwar ist in allen Figuren der Patentschrift dargestellt, dass ausschließlich Teile der Köderplattform die köderplattformseitige Durchgangsöffnung begrenzen. Jedoch können die Ausführungsbeispiele den Patentgegenstand nicht einengen (vgl. BGH, Urteil vom 11. August 2015 - X ZR 83/13, Tz. 10; BGH, Urteil vom 7. September 2004, X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, Ls. 1 und Abschnitt 4.a) - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung). Im Übrigen wird nach dem Wortlaut des Merkmals A3 die Durchgangsöffnung durch die Köderplattform begrenzt, aber nicht umschlossen.

Der explizite Hinweis darauf, dass es eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung gibt, weist darauf hin, dass an der Vorrichtung weitere Durchgangsöffnungen vorhanden sein können, die nicht köderplattformseitig angeordnet sind.

Weiter muss nach Merkmal A3 ein Nagetier durch die köderplattformseitige Durchgangsöffnung zu einem in dem Gehäuseteil angeordneten Köder gelangen können. Vorliegend ist diese Angabe nicht als fakultatives Merkmal, sondern als bedingende Zweckangabe oder als Dimensionierungsangabe zu verstehen. In Übereinstimmung mit Absatz [0012] der Streitpatentschrift ist damit der Mindestquerschnitt der Durchgangsöffnung dahingehend festgelegt, dass ein Nagetier hindurchpassen muss. Das beschränkt den Patentanspruch zwar nicht auf Nagetiere, jedoch muss durch die Durchgangsöffnung nach Merkmal A3 jedes Tier, das eine Körpergröße und einen Körperbau vergleichbar zu Nagetieren aufweist, hindurchgelangen können. Der Fachmann versteht darunter auch, dass keine größeren Tiere wie Haus- und Nutztiere an den Köder gelangen können.

Die Köderplattform muss dafür vorgesehen sein oder zumindest die Möglichkeit bieten, Köder aufzunehmen oder von dieser aus einen Köder erreichen zu können, wobei auch Köderplattformen als Zwischenebenen umfasst sind (Abs. [0012] f.).

**d)** Das **Merkmal A4** gibt funktional an, dass sich in dem Gehäuseteil bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist.

Beide Parteien stimmen darin überein, dass dem Merkmal A4 das Prinzip einer Taucherglocke (ohne Luftversorgung) zugrunde liegt. Bei diesem Prinzip wird – wie auch bei der patentgemäßen Vorrichtung – beim Eintauchen eines unten offenen, mit Luft gefüllten Behälters in Wasser die Luftblase im Inneren durch den Wasserdruck so weit zusammengepresst, bis der Wasserdruck und der Luftdruck in der Blase gleich sind.

In Absatz [0014] der Patentschrift ist hierzu näher erläutert, dass durch das Einströmen und Aufsteigen von Wasser in dem Gehäuseteil befindliche Luft

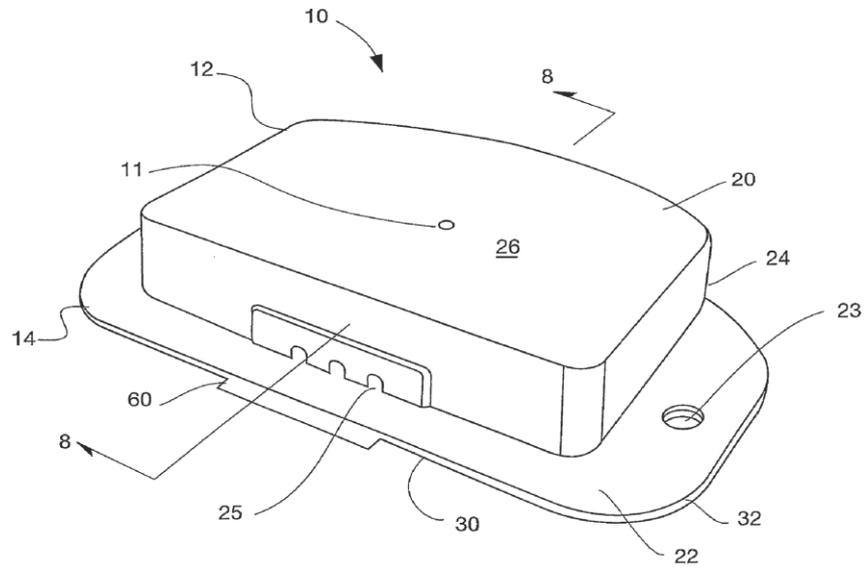
komprimiert wird. So wird das Aufsteigen von Wasser in dem Gehäuseteil aufgrund des sich derart ausbildenden Gegendrucks zunehmend erschwert, bis das Wasser bei der gegebenen Strömung in dem Gehäuseteil nicht mehr weiter aufsteigen kann. Damit wird der Kontamination von Wasser mit in entsprechenden Ködern enthaltenen Substanzen, d. h. Giften bzw. Wirkstoffen, in einfacher und zuverlässiger Weise begegnet.

Für die körperliche Ausgestaltung der patentgemäßen Vorrichtung bedeutet die funktionale Angabe des Merkmals A4, dass das Gehäuseteil in seinem oberen Bereich insoweit luftdicht abgeschlossen und abgedichtet sein muss, als dass der Bereich in dem sich der Köder befindet, unter allen möglichen Randbedingungen immer mit Luft gefüllt ist.

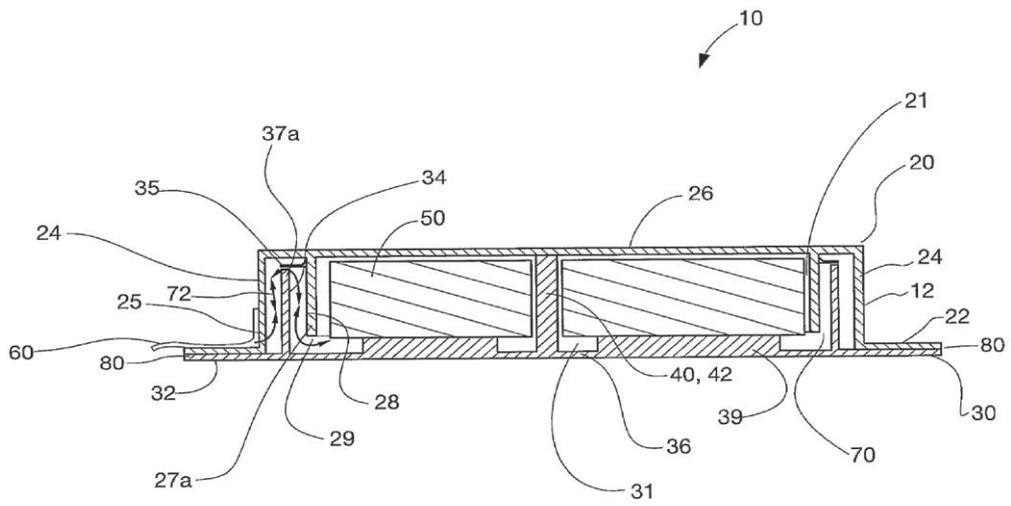
2. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, insbesondere nicht neu.

Sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 sind aus der Veröffentlichung **US 2008/0302000 A1 (RP9)** bekannt.

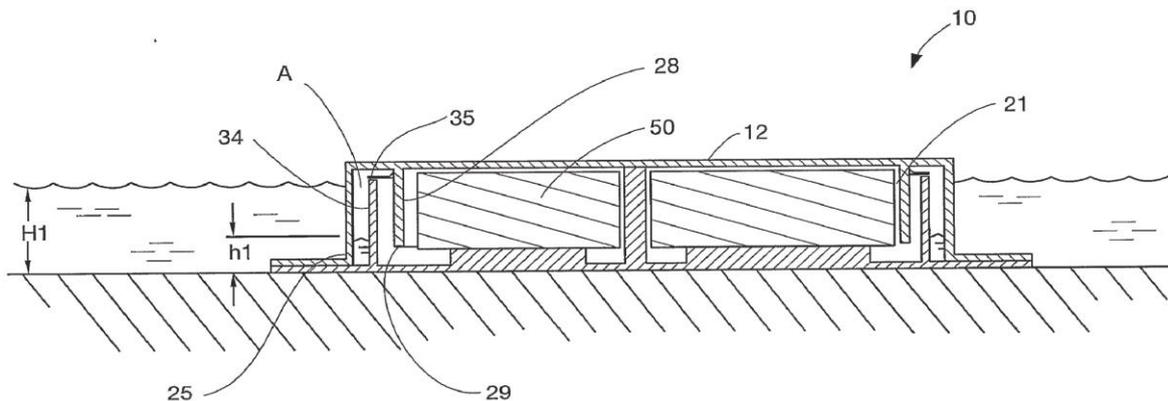
In den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 8 und 9 der RP9 ist eine Köderstation („bait station 10“) in einer perspektivischen Ansicht (Fig. 1) sowie in einer Querschnittsansicht (Fig. 8, 9) dargestellt.



RP9 Figur 1



RP9 Figur 8



RP9 Figur 9

Die RP9 offenbart eine Vorrichtung (Abs. [0020]: „bait station 10“, Fig. 1, 8, 9) zur Halterung eines Köders (Abs. [0033]: „the bait or the bait-saturated retainer 50“, Fig. 8, 9), wobei der Köder nach RP9 auch für Nagetiere geeignet sein kann (Abs. [0043]: „the specific illustrative embodiments described above primarily are directed to bait stations for very small pests such as ants and other small insects, larger bait stations incorporating water-proofing air-lock features like those described above also may be produced for controlling larger pests, such as rodents“), entsprechend **Merkmal A1**.

Diese Vorrichtung („bait station 10“) umfasst ein Gehäuseteil (Abs. [0020]: „enclosure 12“, Fig. 1, 8, 9), das für die Verwendung in einem Kanalschacht geeignet ist. Denn durch Lufteneinschluss in dem Gehäuse der Vorrichtung wird verhindert, dass der Köder feucht wird, selbst wenn die Vorrichtung in Wasser eingetaucht ist (Abs. [0007]: „Air entrapped within the air entrapment compartment prevents water from wetting bait within the bait station when the station is submersed in water“). Damit ist aus der RP9 auch das **Merkmal A2** bekannt.

Die Figuren 8 und 9 der RP9 zeigen, dass in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) ein Sockel („base 30“) angeordnet ist, wobei der Sockel („floor 36“) zusammen mit einer herausstehenden Wand („upstanding wall 34“) einen Köderraum bildet (Abs. [0023]: „A base 30 includes [...] an upstanding wall 34 [...]. The upstanding wall 34 and a

floor 36 combine to form a bait receptacle 31“, Fig. 8, 9), wobei der Sockel („floor 36“) als Köderplattform im Sinne des Patentanspruchs 1 aufzufassen ist.

Wie aus den Figuren 8 und 9 hervorgeht, begrenzt der als Köderplattform fungierende Sockel („base 30“) zusammen mit einer inneren Wand („inner wall 28“) wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (Abs. [0024]: „inner wall 28 may include a notch or aperture 27a“, Fig. 8, 9), durch welche ein Nagetier („rodents“) zu einem in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) angeordneten Köder („the bait or the bait-saturated retainer 50“) gelangen kann (Abs. [0033]: „primary passageway 72 leads from the access opening(s) 25 to the bait retainer 50. In use, a pest enters the bait station 10 through an access opening 25, crawls over the upstanding wall 34, crawls under the inner wall 28, crawls to the bait retainer 50, and consumes a portion of the bait or the bait-saturated retainer 50“, Fig. 1, 8, 9), so dass die RP9 auch das **Merkmal A3** offenbart.

Damit kein Wasser zum Köder („the bait or the bait-saturated retainer 50“) in der Vorrichtung („bait station 10“) gelangt, wird in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) beim Einströmen von Wasser in das Gehäuseteil („enclosure 12“) und dem Aufsteigen von Wasser in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils („enclosure 12“) ein Gegendruck ausgebildet, welcher dem in das Gehäuseteil („enclosure 12“) einströmenden und in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist (Abs. [0036]: „As shown in FIG. 9, [...] water surrounds the bait station 10 at an elevation "H<sub>1</sub>" [...]. As the water rises, air occupying the interior of the bait station 10 becomes entrapped in the air entrapment compartment 21. The static pressure of the entrapped air acts to prevent the intruding water from rising above the topmost portion of the access opening(s) 25 having an elevation "h<sub>1</sub>," thereby preventing the water from reaching and wetting the bait retainer block 50“, Fig. 9). Mithin wird bei der Vorrichtung nach RP9 das Prinzip einer Taucherglocke entsprechend der durch „und“ verknüpften Ausführungsform des **Merkmals M4** angewendet.

3. Die Bewertung der Patentfähigkeit der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 trifft auch für den Gegenstand nach dem angegriffenen nebengeordneten Patentanspruch 13 zu.

Patentanspruch 13 betrifft einen Kanalschacht, der eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1 umfasst.

Ein solcher Kanalschacht ist aus den bereits oben dargelegten Gründen jedenfalls aus der RP9 bekannt. Im Übrigen wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorstehende Ausführungen zu Patentanspruch 1 verwiesen.

4. Das Patent in der erteilten Fassung ist auch hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 und 9 bis 11 für nichtig zu erklären, denn weder wird von dem Beklagten geltend gemacht noch ist sonst ersichtlich (BGH, Beschluss vom 17. Juni 2014 - X ZR 77/12 Rn. 3 - Proteintrennung), dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 Rn. 42 - Schussfädentransport; Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 - Sensoranordnung).

## V.

Auch in der Fassung nach dem **Hilfsantrag 1** steht dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 54, 56 EPÜ).

1. Die mit Hilfsantrag 1 modifizierten bzw. neu hinzugekommenen Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen näherer Erörterung.

a) Das **Merkmal A4<sup>1</sup>** hat sich gegenüber Merkmal A4 lediglich darin geändert, dass die beiden durch „oder“ getrennten Ausführungsalternativen weggefallen sind,

und nur noch die mit „und“ verknüpfte Variante verbleibt. Folglich fordert das Merkmal A4<sup>1</sup>, dass Wasser in das Gehäuseteil einströmt und Wasser in dem Gehäuseteil aufsteigt. Da diese Ausführungsform bereits vom Merkmal A4 mitumfasst ist, wird zum Verständnis auf obige Ausführungen zum Merkmal A4 verwiesen.

**b)** Nach dem zusätzlichen **Merkmal A5** soll dem in dem Gehäuseteil aufsteigenden Wasser ein derart hoher Gegendruck entgegenseitbar sein, dass das Wasser bei der gegebenen Strömung in dem Gehäuseteil nicht mehr weiter aufsteigen kann, sodass einer Kontamination von Wasser mit in entsprechenden Ködern enthaltenen Substanzen begegnet wird.

Die Lehre dieses Merkmals geht nicht über das hinaus, was der verständige Fachmann dem Merkmal A4 im Kontext mit Absatz [0014] der Patentschrift bereits an Gehalt beimisst: Durch das Einströmen und Aufsteigen von Wasser wird in dem Gehäuseteil befindliche Luft komprimiert. So wird das Aufsteigen von Wasser in dem Gehäuseteil aufgrund des sich derart ausbildenden Gegendrucks zunehmend erschwert, bis das Wasser bei der gegebenen Strömung in dem Gehäuseteil nicht mehr weiter aufsteigen kann.

Auch für die körperliche Ausgestaltung der patentgemäßen Vorrichtung stellt das Merkmal A5 keine weitere Anforderung als das Merkmal A4, nämlich, dass das Gehäuseteil in seinem oberen Bereich insoweit luftdicht abgeschlossen und abgedichtet sein muss, als dass der Bereich, in dem sich der Köder befindet, unter allen möglichen Randbedingungen immer mit Luft gefüllt ist.

**2.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 ist nicht patentfähig, insbesondere nicht neu.

Aus der Veröffentlichung **RP9** gehen auch alle Merkmale des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Patentanspruchs 1 hervor.

Wie bereits oben zum erteilten Patentanspruch 1 ausgeführt, sind aus der RP9 die **Merkmale A1 bis A3** sowie die durch „und“ verknüpfte, alternative Ausführungsform des Merkmals A4, mithin auch **Merkmal A4<sup>1</sup>**, aus der Entgegenhaltung RP9 bekannt.

Schließlich offenbart die RP9 auch entsprechend **Merkmal A5**, dass dem in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) aufsteigenden Wasser ein derart hoher Gegendruck entgegengesetzbar ist, dass das Wasser bei der gegebenen Strömung in dem Gehäuseteil („enclosure 12“) nicht mehr weiter aufsteigen kann, sodass das Wasser nicht zum Köder („the bait or the bait-saturated retainer 50“) gelangt (Abs. [0036]: „As shown in FIG. 9, as [...] the water rises, air occupying the interior of the bait station 10 becomes entrapped in the air entrapment compartment 21. The static pressure of the entrapped air acts to prevent the intruding water from rising above the topmost portion of the access opening(s) 25 [...] thereby preventing the water from reaching and wetting the bait retainer block 50“). Damit impliziert die RP9, dass einer Kontamination von Wasser mit in entsprechenden Ködern enthaltenen Substanzen begegnet wird.

**3.** Das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 1 ist auch hinsichtlich des angegriffenen Nebenanspruchs 13 sowie der angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 und 9 bis 11 für nichtig zu erklären. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die obigen Begründungen zu den jeweiligen Patentansprüchen in der erteilten Fassung verwiesen.

## VI.

Hingegen erweist sich das Streitpatent in der Fassung von **Hilfsantrag 2** als rechtsbeständig. Die Fassung der Patentansprüche des Hilfsantrags 2 ist zulässig und ihre Gegenstände sind patentfähig und ausführbar.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass das Merkmal A6 angefügt ist. Dieses Merkmal bedarf näherer Erörterung.

Nach Merkmal **A6** soll eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders an einer Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet sein, wobei die Aufnahmekammer in einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum ausgebildet oder angeordnet ist.

Der Aufnahmeraum wird durch das Gehäuseteil zumindest teilweise begrenzt. Ob der Aufnahmeraum auch durch eine Köderplattform begrenzt wird, wie dies in mehreren Figuren der Patentschrift dargestellt ist, geht aus dem Merkmal A6 nicht hervor.

Die Aufnahmekammer muss in dem Aufnahmeraum angeordnet oder ausgebildet sein. Die in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele zeigen sowohl, dass die Aufnahmekammer nicht vollständig in dem Aufnahmeraum angeordnet oder ausgebildet sein muss (Fig. 1 bis 6), als auch, dass sie vollständig darin angeordnet oder ausgebildet sein kann (Fig. 7 bis 10).

Die Köderhalteeinrichtung muss an, mithin außerhalb der Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet sein.

Die Aufnahmekammer dient nach der Beschreibung (Abs. [0026] der Patentschrift) dazu, darin elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung, insbesondere Steuereinrichtungen und Erfassungseinrichtungen, vor äußeren

Einflüssen, insbesondere klimatischen und mechanischen Einflüssen, geschützt anzuordnen. Zwar ist mit Merkmal A6 nicht zwingend vorgegeben, dass die Aufnahmekammer elektrische und/oder elektronische Komponenten aufnimmt, jedoch entnimmt der Fachmann der Patentbeschreibung, dass die Aufnahmekammer die Funktion aufweisen muss, darin befindliche Komponenten gegenüber äußeren Einflüssen zu schützen.

Aus Sicht des Fachmanns bedeutet Merkmal A6, dass in einem vom Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum, der im weitesten Sinne der ganze Gehäuseinnenraum sein kann, noch eine weitere Kammer, d.h. ein abgegrenzter Bereich, vorgesehen sein muss, an der der Köder gehalten wird, und die darin aufgenommenen Komponenten gegen äußere Einflüsse schützt.

**2.** Der Gegenstand des Patents im angegriffenen Umfang ist in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und gegenüber der erteilten Fassung beschränkt und damit zulässig.

**a)** Sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sind ursprünglich offenbart und bedeuten keine Schutzbereichserweiterung gegenüber der erteilten Fassung.

Die Merkmale A1 bis A3 gehen auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 zurück.

Das Merkmal A4 ist in der ursprünglichen Beschreibung, repräsentiert durch die Veröffentlichung WO 2016/116079 A1 (RP1), im ersten Satz des die Seiten 3 und 4 übergreifenden Absatzes als zur Erfindung gehörig offenbart.

Die Merkmale A1 bis A4 sind ferner gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unverändert.

Das Merkmal A6 findet seine Stütze in der Beschreibung. In Absatz [0026] der Patentschrift sowie im zweiten Absatz auf Seite 16 der RP1 ist angegeben, dass in

„einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum wenigstens eine Aufnahmekammer ausgebildet oder angeordnet ist“; nach Absatz [0034] der Patentschrift sowie im vorletzten Absatz auf Seite 18 der RP1 ist „eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders zweckmäßig an der Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet“, und die „Köderhalteeinrichtung ist dabei insbesondere an einem in den gehäuseteilseitigen Aufnahmeraum ragenden Abschnitt der Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet“. Das Merkmal A6 ist damit der ursprünglichen Beschreibung als zur Erfindung gehörig entnehmbar, und beschränkt den erteilten Gegenstand.

**b)** Die Patentansprüche 2 bis 4, 9 bis 11 und 13 nach Hilfsantrag 2 sind ebenfalls zulässig.

Die Patentansprüche 2 bis 4 sind gegenüber der ursprünglichen sowie der erteilten Fassung unverändert.

Die Patentansprüche 9 bis 11 nach Hilfsantrag 2 unterscheiden sich von den erteilten Patentansprüchen 9 bis 11 lediglich dadurch, dass durch den geänderten Patentanspruch 1 entstehende Überbestimmungen gestrichen sind. Aufgrund ihres Rückbezugs auf den geänderten Patentanspruch 1 führen diese Änderungen weder zu einer Schutzbereichserweiterung noch zu einer unzulässigen Erweiterung oder einem anderen Schutzgegenstand („aliud“). Die erteilten Patentansprüche 9 bis 11 wiederum unterscheiden sich von den ursprünglichen Patentansprüchen 11, 18 und 19 lediglich in ihrer Nummerierung.

Patentanspruch 13 unterscheidet sich vom ursprünglichen Patentanspruch 29 lediglich in seiner Nummerierung, und ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 13 unverändert.

**3.** Das Patent in der Fassung des Hilfsantrags 2 offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Denn sein Gegenstand ist hinreichend sicher bestimmbar, insbesondere unter Berücksichtigung der Auslegung des Patentanspruchs 1 wie oben ausgeführt.

4. Der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand ist neu.

a) Aus der **RP9** gehen nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 hervor.

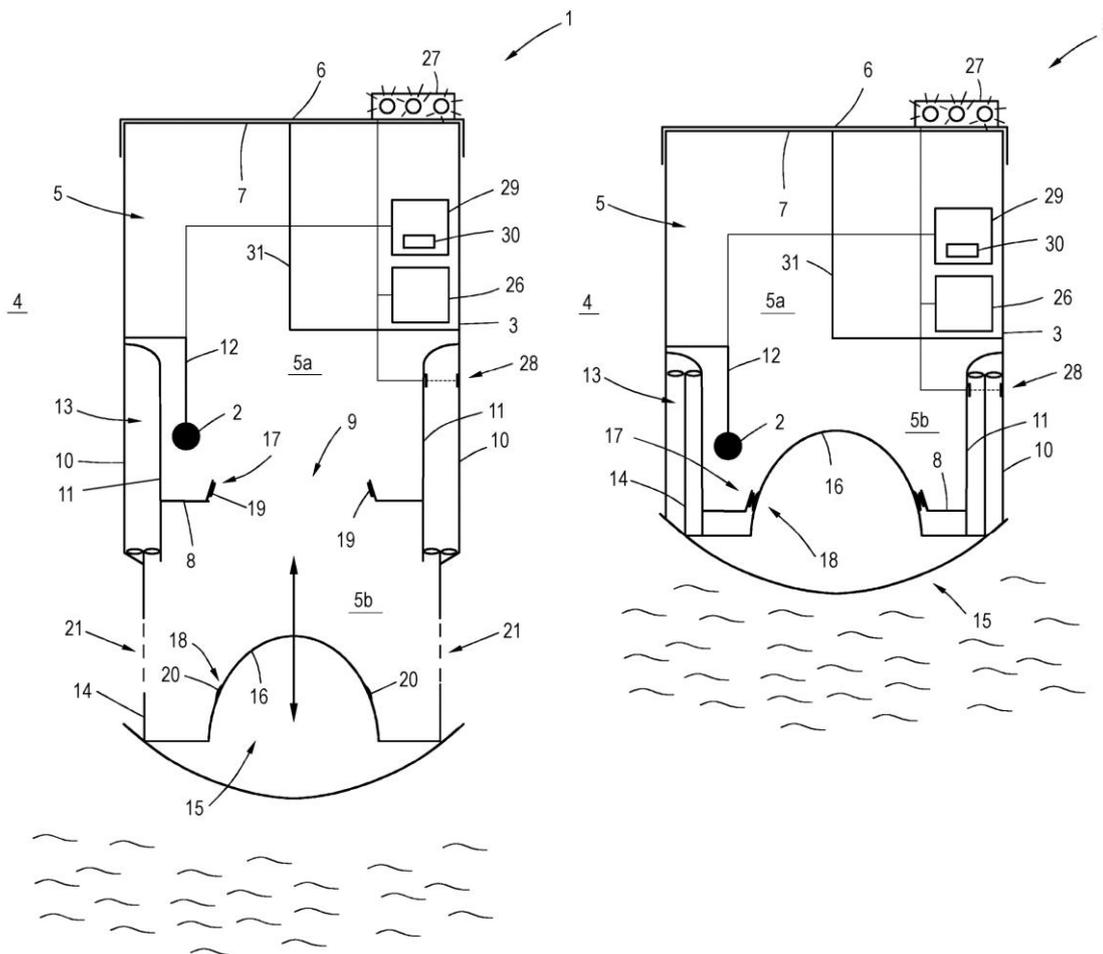
Die RP9 offenbart zwar die Merkmale A1 bis A4, wie oben zur erteilten Fassung ausgeführt, nicht jedoch das Merkmal A6. Zwar ist aus der RP9 mit den aufrechten Vorsprüngen 40, 42 eine Halterung für den Köder 50 bekannt (Absatz [0027]); auch offenbart die RP9 einen Aufnahmeraum, nämlich einen in RP9 nicht näher bezeichneten Raum, der den Köder(halter) 50 umschließt, und durch eine Innenwand 28, einen Boden 36 und eine Oberseite 26 gebildet ist (Absatz [0032]).

Jedoch gibt die RP9 an keiner Stelle einen Hinweis zu einer – wie auch immer gearteten – Aufnahmekammer gemäß Merkmal A6.

b) Auch die Offenlegungsschrift **DE 10 2014 102 034 A1 (RP6)** offenbart nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2.

Die Entgegenhaltung RP6 ist vorangemeldet und nachveröffentlicht gegenüber dem Streitpatent und gilt gemäß Art. 139 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG als Stand der Technik.

Gegenstand der RP6 ist eine Vorrichtung zur Halterung eines Köders, insbesondere eines Köders für Nagetiere. Die nachfolgend aus der RP6 wiedergegebenen Figuren 1 und 2 zeigen eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung zur Halterung eines Köders in einer Offenstellung (Fig. 1) und in einer Schließstellung (Fig. 2).



RP6 Figuren 1 und 2

Der Patentanspruch 1 der RP6 offenbart Folgendes:

„Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, gekennzeichnet durch:

- ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
- wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem auf der Köderplattform (8) angeordneten Köder (2) und/oder zu einem an

wenigstens einer in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köderhalteeinrichtung (12) gehaltenen Köder (2) gelangen kann“.

In Absatz [0053] der RP6 ist angegeben, dass der „Köder 2 [...] in dem oberen Bereich des Aufnahmeraums 5 angeordnet [ist]. Hierfür ist eine Köderhalteeinrichtung 12 zur Halterung des Köders 2 vorgesehen, an deren freien Ende der Köder 2 gehalten angeordnet ist“, wobei nach Absatz [0050] das Gehäuseteil 3 den zylindrischen Aufnahmeraum 5 begrenzt.

Damit sind aus der RP6 zumindest die oberbegrifflichen Merkmale A1 bis A3 bekannt.

Ob und inwieweit die RP6 auch das Merkmal A4 offenbart, kann dahingestellt bleiben. Denn die RP6 nimmt nicht das Merkmal A6 vollständig vorweg. Zwar zeigt die RP6 eine in dem Aufnahmeraum 5 ausgebildete Aufnahmekammer 31 zum Schutz elektrischer und/oder elektronische Komponenten (Absatz [0072]), sowie eine Köderhalteeinrichtung 12 in dem oberen Bereich des Aufnahmeraums 5 (Absatz [0053]), und damit Teile des Merkmals A6. Jedoch geht aus der RP6 nicht hervor, dass eine Köderhaltevorrichtung an einer Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet ist.

**c)** Auch aus der Gebrauchsmusterschrift **DE 298 19 988 U1 (RP7)** sind nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 bekannt.

Gegenstand der RP7 ist eine Köderstation, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der RP7 in einer Seitenansicht gezeigt ist.



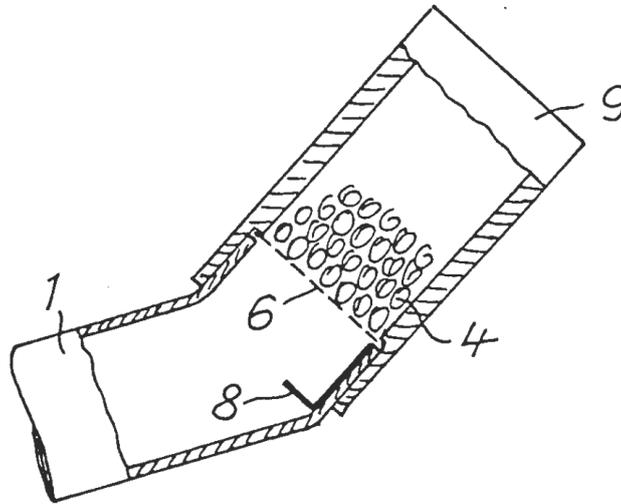
stellen die Rampen 23 und 24 zusammen mit den Seitenwänden 5, 6 jeweils eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung entsprechend Merkmal A3 dar.

Die Haube 4 ist oberhalb der Unterkanten 10 der Seitenwände 5, 6 luft- und wasserdicht ausgeführt. Wenn die Köderstation 1 von Wasser umströmt wird, kann das Wasser zwar durch die Spalte unterhalb der Unterkanten 10 der Seitenwände 5, 6 über die Bodenplatte 3 strömen, jedoch kann es selbst bei starker Wasserumströmung nicht in das von der Haube 4 umschlossene Volumen eindringen, da die Haube 4 ein Luftpolster bildet. Dadurch besteht selbst bei einer Wasserumströmung der Haube 4 nicht die Gefahr, dass Wasser zu der wesentlich oberhalb der Unterkanten 10 der Seitenwände 5, 6 liegenden Köderablageplatte 21 vordringt (S. 7/8 seitenübergreifender Absatz). Folglich weist die Vorrichtung nach RP7 die Funktionsweise einer Taucherglocke auf, wie sie im Prinzip mit Merkmal A4 gefordert wird.

Hingegen geht aus der RP7 nicht hervor, dass noch eine weitere Kammer, d.h. ein abgegrenzter Bereich, vorgesehen ist, an dem der Köder gehalten wird. Auch kann der Argumentation der Klägerin, dass die Köderablageplatte 21 zusammen mit den allseitig hochgebogenen Randstegen 25, 26, 27, 28 (S. 7 mittl. Abs.) eine Aufnahmekammer im Sinne des Merkmals A6 bildeten, nicht gefolgt werden. Denn auch dann ist der Köder in und nicht an der Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet, wie von Merkmal A6 gefordert.

**d)** Auch die Offenlegungsschrift **DE 39 21 867 A1 (RP13)** nimmt nicht alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 vorweg.

Die RP13 befasst sich mit einer Vorrichtung zur Aufnahme von giftigen Ködern für schädliche Nagetiere, die in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 dargestellt ist.



RP13 Figur 5

Die in Figur 5 dargestellte Vorrichtung wird auf dem Erdboden aufgestellt. Sie besteht aus einem abgeknickten Rohr 1, dessen unteres Ende eine Öffnung mit einer lichten Weite der Größe von Nagetieren aufweist (Sp. 4 Z. 50 - 51). Das Rohr 1 ist am oberen Ende in einen Behälter 9 eingesteckt, so dass das Rohr 1 wasserdicht verschlossen ist (Sp. 3 Z. 35 - 36). In dem Behälter 9 befindet sich ein Köder 4, der durch eine durchlöchernte Wand 6 von der Innenseite des Rohres für die Nagetiere erreichbar ist (Sp. 3 Z. 41 - 44). An der Wand 6 kann zusätzlich ein in das Rohr 1 hineinragender, napfartiger Ansatz 8 angebracht sein, der sich in Gebrauchslage der Vorrichtung unten befindet (Sp. 3 Z. 56 - 61).

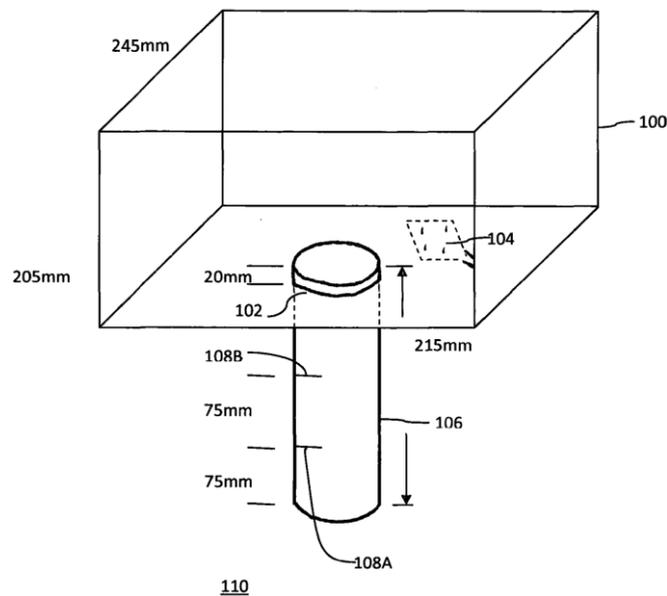
Ob die Vorrichtung nach RP13 soweit abgedichtet ist, dass sich in ihrem Inneren eine Luftblase bildet, die das Einströmen oder Aufsteigen von Wasser verhindert, wie mit Merkmal A4 gefordert, kann genauso dahingestellt bleiben, wie die Frage, ob der napfartige Ansatz 8 eine Köderplattform gemäß Merkmal A3 darstellt.

Jedenfalls offenbart die RP13 nicht das Merkmal A6. Zwar kann die durchlöchernte Wand 6, weil auf ihr der Köder 4 aufliegt, als eine Köderhalteeinrichtung angesehen werden. Jedoch können weder der von dem napfartigen Ansatz 8 und der durchlöchernten Wand 6 begrenzte untere Raum, noch der Raum des Behälters 9

oberhalb der Wand 6 als Aufnahmekammer im Sinne des obigen Verständnisses des Merkmals A6 angesehen werden. Denn der von dem napfartigen Ansatz 8 und der durchlöcherten Wand 6 begrenzte untere Raum ist zur Umgebung offen und für die Tiere zugänglich, also nicht gegen äußere Einflüsse geschützt, mithin keine Aufnahmekammer entsprechend dem fachmännischen Verständnis des Merkmals A6. Der Raum des Behälters 9 oberhalb der Wand 6 enthält den Köder 4, so dass auch er keine Aufnahmekammer darstellen kann, an der ein Köder angeordnet oder ausgebildet ist.

e) Auch aus der Veröffentlichung **WO 2014/118583 A1 (RP20)** ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht bekannt.

In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der RP20 ist eine Schädlingsköderstation („pest bait station“) dargestellt.



RP20 Figur 1

Diese Schädlingsköderstation (S. 5 Z. 14: „pest bait station“) stellt eine Vorrichtung zur Halterung eines Köders („bait“) für Tiere, wie Schädlinge („pest“), insbesondere

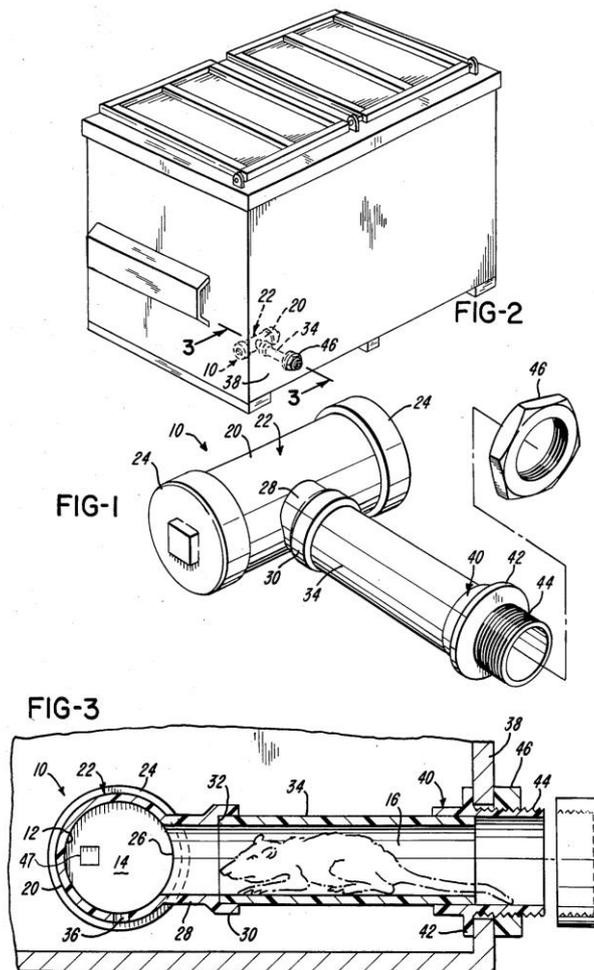
Nagetiere (S. 1 Z. 11: „juvenile and adults rats“) dar. Sie weist zumindest ein Gehäuseteil, nämlich einen kistenförmigen Behälter 100 aus wetterfestem Kunststoff, auf (S. 5 Z. 14 - 18: „box-like container 100 [...] is formed from heavy duty, injection-moulded plastic for durability and can be both weather resistant and tamper proof“), das geeignet ist, den Köder auch in einer nassen Umgebung trocken zu halten (S. 9 Z. 19 - 20: „embodiments can be fixed above the ground, they can be suitable for use in a wet environment because the bait can remain dry“). Damit ist die Schädlingsköderstation nach RP20 zumindest dafür geeignet, in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, eingesetzt zu werden.

Die Figur 1 der RP20 zeigt, dass auf dem Boden des kistenförmigen Behälters 100 ein Köder 104 abgelegt ist, so dass dieser Boden als Köderplattform fungiert, die eine Durchgangsöffnung aufweist (S. 6 Z. 3 - 4: „entry point 102 comprises a [...] circular hole that has been cut centrally in the base of the container 100“), so dass ein Nagetier zu dem im kistenförmigen Behälter 100 befindlichen Köder 104 gelangt. Der Köder 104 kann auch in einer weiteren Kammer („compartment“) angeordnet sein, die jedoch in der RP20 nicht näher spezifiziert ist (S. 6 Z. 11 - 14: „The poison/trap location may be directly accessible via the entry point 102, or there may be in an accessible compartment (or the like) a short distance away from the entry point.“).

Ob damit in der RP20 die Merkmale A1 bis A4 vollständig offenbart sind, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist bei der aus RP20 bekannten Vorrichtung der Köder 104 in dem kistenförmigen Behälter 100 oder in der weiteren Kammer („compartment“) angeordnet, so dass aus der RP20 nicht das Merkmal A6 hervorgeht, wonach ein Köder an einer Aufnahmekammer angeordnet sein muss.

f) Aus der Patentschrift **US 4 630 392 (RP21)** gehen ebenfalls nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 hervor.

Die RP21 betrifft eine Köderstation für Nagetiere wie Ratten (Sp. 3 Z. 1: „bait station for rodents such as rats“), die in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 dargestellt ist.



RP21 Figuren 1 bis 3

Ob die RP21 die Merkmale A1 bis A3 offenbart, kann dahingestellt bleiben, jedenfalls gibt sie keine Hinweise auf die Merkmale A4 und A6.

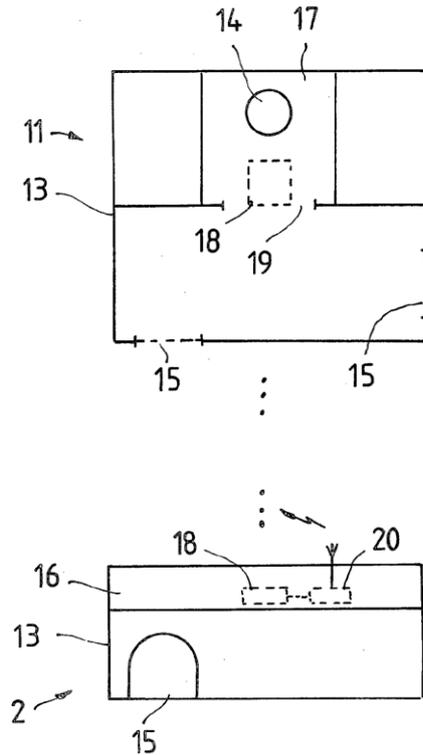
Die Köderstation nach RP21 ist entsprechend den Figuren 1 bis 3 für den waagrechten Einsatz konzipiert und auf Grund des in der RP21 offenbarten Einbaus der Köderstation in Abfallcontainer („waste receiver“, „dumpster“ gemäß Abstract,

Sp. 1 erster Abs., Sp. 4 zweiter Abs.) offensichtlich nicht für den von der Klägerin behaupteten vertikalen Einbau geeignet. Auch wäre es bei einem vertikalen Einbau nicht möglich, dass die Nagetiere ohne besondere Vorkehrungen wie Leitern, Steigeisen/Treppchen etc. die glatten Wände des Kanals 16 hinaufklettern und den Köder erreichen könnten. Bei dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten waagrechten Einsatz kann sich keine Luftblase in der Vorrichtung ausbilden, die das Eindringen von Wasser in den Innenraum, insbesondere den Kontakt des Köders (Sp 3 Z. 34: „bait 47“) mit Wasser, verhindert, wie dies Merkmal A4 fordert.

Auch nimmt die RP21 nicht das Merkmal A6 vorweg. Denn bei der Köderstation nach RP21 ist der Köder 47 innerhalb einer Kammer (Sp. 3 Z. 3: „chamber 14“) an einem Verschluss (Sp. 3 Z. 26: „plug 24“) angeordnet. Da der Verschluss 24 die Kammer 14 nach außen hin abdichtet, ist der Köder 47 nicht an einer Aufnahmekammer angeordnet.

**g)** Auch die Gebrauchsmusterschrift **DE 20 2006 002 386 U1 (RP26)** offenbart nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1.

Die RP26 betrifft eine Köderstation 11 für schädliche Kleintiere, insbesondere Nager, mit einem Behältnis 13, einem Zugang 5, einem Köder 14 und einem Detektor 18, der ein Signal auslöst, wenn ein Tier in die Köderstation gelangt ist. Eine derartige Köderstation ist in den nachfolgend wiedergegebenen Ausschnitten der Zeichnung auf Seite 6 der RP26 gezeigt.

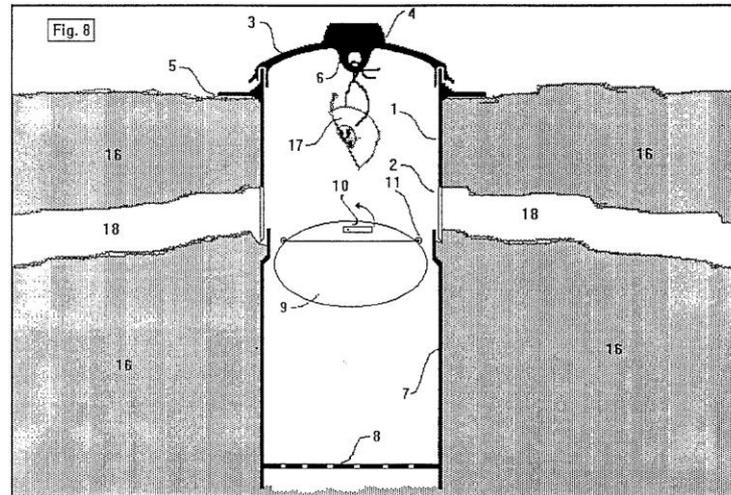


RP26 Teil der Zeichnung auf Seite 6

Aus der RP26 geht jedenfalls nicht hervor, dass die Köderstation 11 im oberen Teil luftdicht verschlossen ist und damit den mit Merkmal A4 beschriebenen Effekt erzielt. Auch zeigt die RP26 nicht das Merkmal A6, nach dem eine Halterung des Köders an einer Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet sein soll.

**h)** Auch die Offenlegungsschrift **DE 197 58 312 A1 (RP27)** kann nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 vorwegnehmen.

Gegenstand der RP27 ist eine in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 8 dargestellten Vorrichtung zum Lebendfang baubewohnender Tiere, die in den Boden eingebracht wird. Diese ist nach oben luft- und wasserdicht verschlossen (Sp. 5 Z. 23 f.), so dass sich in ihr zwar der mit Merkmal A4 beschriebene Effekt ausbildet.



RP27 Figur 8

Ob aus der RP27 die Merkmale A1 bis A3 hervorgehen, kann dahingestellt bleiben.

Jedenfalls offenbart die RP27 nicht das Merkmal A6. Denn ein geeigneter Lockköder 17 hängt von einem oberliegenden Deckel 3 eines Gefäßes 1 der Vorrichtung herab. Da der Deckel 3 das Gefäß 1 nach außen verschließt, ist der Köder nicht an einer Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet, wie dies mit Merkmal A6 gefordert wird.

i) Die übrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen kommen dem Gegenstand nach Hilfsantrag 2 nicht näher als der vorstehend beurteilte Stand der Technik. Es ist nicht zu erkennen, dass aus einer dieser Druckschriften das Merkmal A6 hervorgeht; auch die Klägerin macht insoweit nichts geltend (BGH, Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, Rn. 36 - Tretkurbeleinheit; BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 - X ZR 151/12, Ls. a) und Rn. 49 - Zwangsmischer). Diese Schriften bedürfen daher keiner weiteren Erörterung.

**5.** Der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

**a)** Die Druckschrift RP6 bleibt auf Grund ihres Altersrangs bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt (Art. 139 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1, § 4 Satz 2 PatG).

**b)** Da wie oben dargelegt, aus keiner der im Verfahren befindlichen vorveröffentlichten Druckschriften eine Vorrichtung mit dem Merkmal A6 nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 bekannt ist, kann auch von keiner dieser Entgegenhaltungen für sich oder in beliebiger Kombination untereinander eine Anregung zu diesem Merkmal ausgehen.

Dies gilt insbesondere auch für die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Kombination der Druckschriften RP20 und RP27, die ebenso jeweils das Merkmal A6 nicht offenbaren.

Auch der Umstand, dass einer anspruchsgemäßen Vorrichtung keine schwer zu überwindenden technischen Hindernisse im Weg standen, rechtfertigt nicht die Annahme, dass Merkmal A6 nahegelegen habe, denn auch dann hätte das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung geben müssen, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 – X ZR 82/20, Ls. b), Tz. 88 - Leuchtdiode; BGH, Urteil vom 22. Januar 2013 – X ZR 118/11, Tz. 28 m. w. N. - [Werkzeugkupplung]), was hier nicht der Fall ist.

**c)** Die Gegenstände der angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 und 9 bis 11 nach Hilfsantrag 2 sowie des auf einen Kanalschacht gerichteten Patentanspruchs 13 werden vom Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 getragen, da sie jeweils eine Vorrichtung umfassen, die zumindest die Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist.

## VII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 1. Alt. ZPO.

Die ausgerichtete Kostenaufhebung entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent aufgrund des nach Hilfsantrag 2 als schutzfähig verbleibenden Patentgegenstands gegenüber der weitergehenden erteilten Fassung zukommt, ist mit der Hälfte angemessen bewertet. Denn der Umfang des Patentgegenstands hat sich wesentlich verringert durch die nunmehr notwendige Aufnahmekammer in dem Aufnahmeraum, und insbesondere die zwingend daran anzubringende Köderhaltevorrichtung.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich bzw. in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner

Meiser

Schenk

Herbst

Maierbacher

...