



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 6/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Juli 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2011 000 275

...

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Großmann und Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2015 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 13 nach Hilfsantrag II vom 27. Oktober 2015,
- restliche Unterlagen wie erteilt.

Gründe

I

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung eines Einspruchs das am 21. Januar 2011 angemeldete Patent 10 2011 000 275, dessen Erteilung am 23. August 2012 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Sanitärwanne“

durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 10. Februar 2015 verkündeten Beschluss widerrufen.

Die Beschlussbegründung wurde am 30. April 2015 von den Unterzeichnenden signiert, jeweils in einer separaten Beschlussausfertigung versandt und laut jeweiligem Empfangsbekanntnis von der Einsprechenden am 6. Mai 2015 und von der Patentinhaberin am 7. Mai 2015 empfangen.

Nach dieser Beschlussbegründung gelange der Fachmann ausgehend von der Druckschrift

D1: DE 10 2005 011 790 B3

und in Kenntnis der Druckschrift

D10: US 3 366 980 A

in naheliegender Weise, ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand gemäß dem nebengeordneten Patentanspruch 2 des Hilfsantrags 3, so dass dieser nicht rechtsbeständig sein könne. Nach dem Grundsatz der Antragsbindung hätten nach Fortfall des Patentanspruchs 2 auch die übrigen Ansprüche nach Hilfsantrag 3 keinen Bestand. Die unabhängigen Patentansprüche 5 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 würden - wie ohne weiteres erkennbar - Erweiterungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 2 nach Hilfsantrag 3 darstellen. Demzufolge würden die Feststellungen zum Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 3 jeweils auch für die Patentansprüche 5 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 gelten. Die Patentansprüche 5 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 seien somit ebenfalls nicht rechtsbeständig. Nach dem Grundsatz der Antragsbindung hätten nach Fortfall der Patentansprüche 5 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 auch die übrigen Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 keinen Bestand.

Der weitere im Einspruchsverfahren entgegengehaltene Stand der Technik in Form der Druckschriften

D2 : DE 71 34 267 U,
D3: DE 31 08 791 A1,
D4: DE 20 2006 014 440 U1,
D5: DE 30 39 042 A1,
D6: EP 0 436 093 B1 und
D9: JP 2003 – 074 102 A
D9a: computerbasierte englische Übersetzung der D9

sowie zwei von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundige Vorbenutzungen, zu welcher die Einsprechende hinsichtlich der Vorbenutzung 1 vorlegt

D7: Prospekt „Bette natürlich im Bad – Neuheiten 2009“, sowie
D7* Muster einer Abdeckung

und hinsichtlich der Vorbenutzung 2 das folgende Anlagenkonvolut einreicht:

D8.1: Muster eines Deckels,
D8.2: Verpackung,
D8.3: Angebotsschreiben vom 15.09.2003,
D8.4: technische Zeichnung Nr. 83190,
D8.5: Auftragsbestätigung vom 07.04.2004,
D8.6: Lieferschein vom 09.11.2004,

wurden im dem Beschluss nicht aufgegriffen.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung 25 richtet sich die mit Schriftsatz vom 29. Mai 2015 eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin, die am selben Tag per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

Die Beschwerdeführerin ist laut Beschwerdebegründung vom 27. Oktober 2015 der Meinung, dass bereits die Gegenstände der jeweils unabhängigen Patentan-

sprüche 1, 5 und 9 in der erteilten Fassung patentfähig seien. Darüber hinaus rügt sie, dass die Patentabteilung 25 die Entscheidung über den Widerruf des angegriffenen Patents ohne verfahrensleitende Hinweise oder eine Mitteilung der vorläufigen Meinung lediglich auf einen einzigen der nebengeordneten Patentansprüche gestützt habe, so dass die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 9 in dem erstinstanzlichen Beschluss überhaupt nicht berücksichtigt seien. Selbst wenn eine Hinweispflicht der zuständigen Patentabteilung in den Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht ausdrücklich festgeschrieben sei, erscheine der Beschwerdeführerin die Vorgehensweise der Patentabteilung zumindest aus verfahrensökonomischer Sicht nicht angemessen. Vor diesem Hintergrund überreicht die Beschwerdeführerin mit dem Schriftsatz vom 27. Oktober 2015 elf neue Hilfsanträge I bis XI.

Mit Datum vom 21. November 2017 ist ein Zwischenbescheid des vormalig für die Beschwerde zuständigen 10. Senats ergangen. In diesem hat der 10. Senat unter anderem ausgeführt,

- dass der Beschluss der Patentabteilung 25 wohl unter einem Mangel leide, da in der Beschlussbegründung nicht zu allen erteilten unabhängigen Patentansprüchen ausgeführt worden wäre,
- die Gegenstände der erteilten unabhängigen Patentansprüche 5 und 9 patentfähig seien dürften, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 aber ausgehend von der Druckschrift D1 unter Kombination mit der Druckschrift D9 wohl nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und
- der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge I, II, V und VI wohl ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte,
- die Hilfsanträge III, VII und XI jedoch erfolgreich sein könnten.

In der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 2019 hat die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin zuletzt den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2015 aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 14 gemäß Hilfsantrag I vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag II vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß neuem Hilfsantrag III vom 29. Juli 2019, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 29. Juli 2019,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag IV vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag V vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag VI vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag VII vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag VIII vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag IX vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag X vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag XI vom 27. Oktober 2015,

weiter hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag XII vom 29. Juli 2019, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 29. Juli 2019,

übrige Unterlagen jeweils wie erteilt,
beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat hierauf den Antrag gestellt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet und mit dem

Träger (7) verklebt ist, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs der äußere Rand um mehr als 95° umgebogen ist, so dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand der von dem Metallelement (5) überdeckten Grundfläche nach innen versetzt angeordnet ist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den erteilten Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4, 8 und 11 bis 14 an.

Der erteilte Patentanspruch 5 lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist und wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserablauf verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand derart erhöht ist, dass das Blech an seinem Rand eine wulstförmige Verdickung (13) aufweist.

Diesem erteilten Patentanspruch 5 schließen sich die zumindest mittelbar auf den erteilten Patentanspruch 5 rückbezogenen Patentansprüche 6 bis 8 und 11 bis 14 an.

Der erteilte Patentanspruch 9 lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannensbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), eine unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannensboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserablauf verbleibt und wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (7) einen außenseitigen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs aufnimmt.

Diesem erteilten Patentanspruch 9 schließen sich die zumindest mittelbar auf den erteilten Patentanspruch 9 rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 14 an.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannensbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannensboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) aus Kunststoff angeordnet und mit dem Träger (7) verklebt ist, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs der äußere Rand um mehr als 95° umgebogen ist, so

dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand der von dem Metallelement (5) überdeckten Grundfläche nach innen versetzt angeordnet ist.

Hieran schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4, 8 und 11 bis 14 gemäß Hilfsantrag I an.

Die Patentansprüche 5 und 9 gemäß Hilfsantrag I, sowie die darauf jeweils zumindest mittelbar rückbezogene Patentansprüche 6 bis 8 bzw. 10 bis 14 entsprechen wörtlich den erteilten Patentansprüchen 5 bis 14.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II, sowie die darauf zumindest mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4, 8 und 11 bis 13 entsprechen wörtlich den Patentansprüchen 1 bis 4, 8, 11, 13 und 14.

Der Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag II lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist und wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserablauf verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand derart erhöht ist, dass das Blech an seinem Rand eine wulstförmige Verdickung (13) aufweist, die im Querschnitt eine runde oder ovale Form aufweist.

Diesem Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag II schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 5 rückbezogenen Patentansprüche 6 bis 8 und 11 bis 13 gemäß Hilfsantrag II an.

Der Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag II lautet:

Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3), eine unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5) aus mit einer Emaillierung beschichtetem Blech, wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserablauf verbleibt und wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet und mit dem Träger (7) verklebt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (7) einen außenseitigen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs aufnimmt.

Diesem Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag II schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 9 rückbezogenen Patentansprüche 10 bis 13 gemäß Hilfsantrag II an.

Zu den jeweiligen Unteransprüchen, den Hilfsanträgen III bis XII, sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. In der Sache hat die Beschwerde insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang gemäß Hilfsantrag II führt, denn der Senat konnte nicht feststellen, dass dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik am Anmeldetag des Streitpatents jeweils eine hinreichende Anregung für die Gegenstände mit den Merkmalen der Patentansprüche 1, 5 und 9 gemäß Hilfsantrag II zu entnehmen war oder diese gar vollständig vorbekannt waren.

3. Obwohl in der Beschlussbegründung der Patentabteilung 25 nicht zu allen erteilten unabhängigen Patentansprüchen ausgeführt worden ist, leidet diese an keinem wesentlichen Mangel.

Enthält ein Patent zwei oder mehrere selbständige Ansprüche, von denen sich einer als nicht rechtsbeständig erweist, darf das Patent nicht schon deshalb in vollem Umfang widerrufen werden. Da die Patentinhaberin nicht gehalten ist, im Einspruchsverfahren einen Antrag zu stellen, darf allein aus dem Umstand, dass die Patentinhaberin nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, sie sei nicht auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang dieser selbstständigen Ansprüche einverstanden. Denn im Allgemeinen widerspräche dies dem Interesse der Patentinhaberin, von ihrem Schutzrecht nicht mehr aufzugeben, als nach der Sach- und Rechtslage geboten.

Etwas anderes kann sich jedoch dann ergeben, wenn die Patentinhaberin - wie im Streitfall - hilfsweise weitere beschränkte Anspruchssätze zur Entscheidung gestellt hat, dann ist wie in jedem Verfahren zur Auslegung des Antrags das gesamte Vorbringen der Patentinhaberin zu berücksichtigen. Es darf somit nicht am Wortlaut der Anträge gehaftet werden, sondern es ist das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und hierzu das gesamte Vorbringen der Patentinhaberin zu berücksichtigen (BGH GRUR 2007, 862-865, Rn. 21 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2017, 57-62, Rn. 28 – Datengenerator).

Dabei ist regelmäßig davon auszugehen, dass die Patentinhaberin durch die Stellung von Hilfsanträgen zu erkennen gibt, in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang sie ihr Patent hilfsweise verteidigen möchte und sie – sofern nicht durch die Hilfsanträge explizit beantragt – vorrangig keine selbstständige Verteidigung von einzelnen unabhängigen Patentansprüchen anstrebt (vgl. BPatG, 1 Ni 4/17, Urteil vom 12. April 2018, Rn. 125, juris). Dies gilt insbesondere dann, wenn die Patentinhaberin in ihren Hilfsanträgen bereits einzelne unabhängige Patentansprüche streicht bzw. explizit gesondert verteidigt oder – wie im Streitfall – alle unabhängigen Nebenansprüche zumindest in einem Hilfsantrag einmal nebengeordnet beschränkt verteidigt.

Erst sofern sich aus der Fassung eines (Hilfs-)Antrags oder dem zu seiner Begründung Vorgebrachten Zweifel an seinem prozessualen Begehren ergeben, hat die Patentabteilung oder das Patentgericht auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang die Patentinhaberin das Patent (hilfsweise) verteidigen will. So kann dann - etwa durch Erörterung in der mündlichen Verhandlung – aufzuklären sein, in welchem Verhältnis Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag nur teilweise zu entsprechen (BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, a.a.O., Rn. 23; BGH – Datengenerator, a.a.O. Rn. 28).

Beantragt hingegen die Patentinhaberin, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist dieser Antrag des Patentinhabers maßgeblich. Denn dann besteht kein Zweifel an dem Begehren des Patentinhabers, der Anlass zur Aufklärung bieten könnte. In einem solchen Fall rechtfertigt es grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, a.a.O., Rn. 22).

4. Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im folgenden SPS genannt, eine Sanitärwanne mit einer in einer Vertiefung des Wannensbodens angeordneten Ablauföffnung, einer unterseitig an die Ablauföffnung angeschlossenen Ablaufgarnitur und einem über der Ablauföffnung angeordneten Metallelement aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech, wobei das Metallelement eine an die Vertiefung angepasste Form aufweist und wobei zwischen dem Metallelement und dem Wannensboden ein Spalt für den Wasserablauf verbleibt.

Das Metallelement bilde die für einen Benutzer sichtbare Abdeckung des Ablaufes und könne aufgrund der an die Vertiefung angepassten Form in die Vertiefung hineingesetzt werden, so dass das Metallelement vorzugsweise nur geringfügig von dem an die Vertiefung anschließenden Bereich des Wannensbodens hervorstehet. Besonders bevorzugt sei das Metallelement als oberste Abdeckung des Ablaufes flächenbündig zu dem an die Vertiefung angrenzenden Bereich des Wannensbodens. Dadurch, dass das Metallelement in die Vertiefung eingesetzt und vorzugsweise flächenbündig mit dem angrenzenden Bereich des Wannensbodens sei, sei der Ablauf optimal in den Wannensboden integriert. Von dem gesamten Ablauf sei lediglich der für den Wasserabfluss verbleibende Spalt sichtbar. Ansonsten könne eine durchgehende Fläche bereitgestellt werden. Der Ablauf werde so von einem Benutzer auch nicht als störend empfunden, wenn dieser bei einer Duschwanne auf dem Metallelement steht oder bei einer Badewanne auf dem Metallelement sitzt oder liegt. Eine gattungsgemäße Sanitärwanne zeichne sich durch ein sehr ästhetisches, ansprechendes Erscheinungsbild aus.

Aus der Praxis seien Sanitärwannen aus Sanitär-Acryl und Stahl-Emaille bekannt, wobei sich Stahl-Emaille durch eine hohe Kratz-, Abrieb- und Schlagfestigkeit auszeichnen. Stahl-Emaille sei des Weiteren hygienisch und schmutzabweisend und könne leicht gereinigt werden. Schließlich bleibe das hochwertige Erscheinungsbild von Stahl-Emaille langfristig erhalten, wobei auch unter Einwirkung chemischer Substanzen und Hitze keine Farb- oder Oberflächenänderungen aufträten. Gerade bei Sanitärwannen aus Stahl-Emaille bestehe entsprechend das

Bedürfnis im Ablaufbereich ein hochwertiges Material vorzusehen, weshalb das zuvor beschriebene Metallelement insbesondere auch aus hochwertiger Stahl-Emaille gebildet sein könne. Auch bei einfachen Sanitärwannen aus Acryl oder Sanitärwannen aus Naturstein sei die Anordnung eines Metallelementes aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech zum Verdecken der Ablauföffnung zweckmäßig, weil gerade diese Abdeckung besonderen Belastungen ausgesetzt sei (vgl. Absätze [0002] bis [0005] der SPS).

Selbst bei einer hohen Widerstandsfähigkeit der dünnwandigen Kappe stellten die umgebogenen Ränder der dünnwandigen Kappe im Hinblick auf etwaige Beschädigungen oder Verunreinigungen eine Schwachstelle dar. Insbesondere bestehe an den Rändern des Blechs die Gefahr, dass eine Beschichtung, beispielsweise eine Emaillierung, unter starken mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise bei einem Herunterfallen des Deckels, beschädigt werden könnten. Zumindest wenn in einem solchen Fall kein vollständiger Schutz mehr durch die Emaillierung gegeben sei, könne die dünnwandige Kappe an der freigelegten Stelle oxidieren, wodurch das Erscheinungsbild sowie die Langlebigkeit des Deckels beeinträchtigt würden.

Der vorliegenden Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, die genannten Nachteile zu vermeiden und eine möglichst freie Gestaltung des Randes des Metallelementes zu ermöglichen (vgl. Absätze [0008] und [0009] der SPS).

5. Als Fachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem Durchschnittsfachmann ausgegangen, der als Diplom-Ingenieur (FH) in einer technischen Fachrichtung ausgebildet ist und der über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Sanitärtechnik verfügt.

6. Hauptantrag – erteilte Fassung

Die erteilte Fassung des Streitpatents ist nicht bestandsfähig. Denn zumindest der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 9 ist nicht neu gegenüber der durch die Druckschrift D9 offenbarten Lehre.

Einer weiteren Beurteilung der weiteren geltenden Patentansprüche bedarf es in der Folge nicht, da mit den nicht bestandsfähigen geltenden Patentanspruch 9 dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (BGH GRUR 1997, 120ff – elektrisches Speicherheizgerät; BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, a.a.O.; BGH – Datengenerator, a.a.O.).

6.1 Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dies gilt auch für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einnengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht. Darüber hinaus darf allein aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden (BGH GRUR 2008, 779 - Mehrgangnabe).

Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 9 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

- M0 Sanitärwanne mit
 - M1 einer in einer Vertiefung (2) des Wannensbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3),
 - M2 einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und
 - M3 einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
 - M3.1 aus beschichtetem oder unbeschichtetem Blech,
 - M3.2 wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist,
 - M3.3 wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannensboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und
 - M4.1 wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M4.3 der Träger (7) einen außenseitigen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs aufnimmt.

Der unter Ziffer 5 definierte Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 9 nach Merkmal M0 eine Sanitärwanne, welche gemäß Merkmal M1 eine Ablauföffnung aufweist, die in einer Vertiefung des Wannensbodens der Sanitärwanne angeordnet

ist. Unterseitig ist an die Ablauföffnung eine nicht näher spezifizierte Ablaufgarnitur angeschlossen (Merkmal M2).

Über der Ablauföffnung ist gemäß Merkmal M3 ein Metallelement angeordnet. Dieses Metallelement besteht aus einem beschichteten oder unbeschichteten Blech (Merkmal M3.1). Eine hierfür vorgesehene Beschichtung kann dabei aus einer Emaillierung bestehen (vgl. Absatz [0021] der SPS). Gemäß Merkmal M3.2 weist das Metallelement ferner eine an die Vertiefung angepasste Form auf - es ist somit derart geformt, dass es in die Vertiefung des Wannenbodens hineingesetzt werden kann. Dabei muss das Metallelement nicht zwingend nur geringfügig von dem an die Vertiefung anschließenden Bereich hervorstehen, denn dieses ist gemäß dem Streitpatent nur eine vorzugsweise Ausbildung (vgl. Absatz [0002] der SPS). Die Form des Metallelements ist allerdings so konzipiert, dass zwischen dem Metallelement und dem Wannenboden ein Spalt für einen Wasserabfluss verbleibt (Merkmal M3.3).

Gemäß Merkmal M4.1 ist das Metallelement auf einen Träger angeordnet, wobei der Träger gemäß Merkmal M4.3 einen außenseitigen Steg aufweist, der den Rand des Blechs aufnimmt. Der Rand des Blechs ist in diesem Zusammenhang als ein dreidimensionaler Bereich des Metallelements auszulegen, der neben der Stirnfläche des Metallelements auch die unmittelbar an diese Stirnfläche winkelig angrenzenden benachbarten Seitenflächen mitumfasst.

Die Art der Aufnahme des Randes ist in Merkmal M4.3 hinsichtlich derer konstruktiver Ausgestaltung nicht näher spezifiziert. Allerdings führt Absatz [0012] der SPS aus, dass hierdurch bewirkt wird, dass der äußere Rand des Bleches gegenüber Beschädigungen und mechanischen Belastungen auf vorteilhafte Weise geschützt ist – insofern dem Merkmal M4.3 diese Wirkung zumindest zu unterstellen ist.

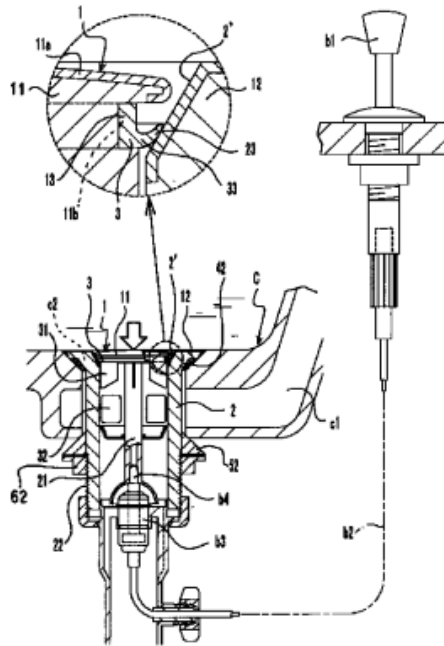
Ein jeweils das Merkmal M4.3 aufweisendes Ausführungsbeispiel des Metallelements und des Trägers zeigen die Figuren 7 und 8 der SPS, wobei aus diesen

Ausführungsbeispielen allerdings nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden darf. Insbesondere ist die Aufnahme nicht mit einem Umgreifen gleichzusetzen, so diese in Absatz [0051] der SPS auch nur als besonders vorteilhaft herausgestellt wird.

6.2 Eine solche Sanitärwanne ist durch die Druckschrift D9 bereits vollständig vorweggenommen.

So ist der Figur 1 der Druckschrift D9 gemäß der Merkmale M0, M1 und M2 eine Sanitärwanne C zu entnehmen, die eine in einer Vertiefung des Wannensbodens angeordnete Ablauföffnung 2 und eine unterseitig an die Ablauföffnung 2 angeschlossenen Ablaufgarnitur aufweist.

Ferner zeigt die Figur 1 entsprechend der Merkmale M3 bis M3.3 ein über der Ablauföffnung angeordnetes Metallelement 11a aus Stahlblech (vgl. Absatz [0013]), wobei das Metallelement 11a eine an die Vertiefung angepasste Form aufweist und wobei zwischen dem Metallelement 11a und dem Wannensboden ein Spalt für den Wasserabfluss verbleibt. Dabei ist das Metallelement 11a auf einem Trägerelement 11 angeordnet ist, so wie es Merkmal M4.1 fordert.



Figur 1 der Druckschrift D9

Somit ist aus der Druckschrift D9 bereits eine Sanitärwanne gemäß dem Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 9 vorbekannt.

Darüber hinaus umfasst das Trägerelement 11 außenseitig einen Fortsatz, der die Form und Funktion eines Stegs im Sinne der vorstehenden Auslegung aufweist. Das Metallelement 11a umgreift den Steg dabei derart, dass dessen Stirnfläche und deren angrenzende Seitenflächen und somit der äußere Rand des Metallelements 11a gegenüber Beschädigungen und mechanischen Belastungen von außen geschützt ist. Somit ist durch diese Konstruktion auch das einzige kennzeichnende Merkmal M4.3 des Patentanspruchs 9 in der erteilten Fassung im Sinne der vorstehenden Auslegung vorbekannt.

Insofern die Beschwerdeführerin der Ansicht ist, dass es sich bei dem Metallelement 11a nur um eine Beschichtung oder Folie und somit kein Blech gemäß dem Merkmal M3.1 handle, zu dessen Begründung sie auf die computergenerierte Übersetzung D9a der Druckschrift D9 hinsichtlich des Elements 11a verweist, wel-

ches dort mit „coated membrane“ übersetzt wird, ist dieser Ansicht nicht zu folgen. Denn für den Fachmann ist aus den Figuren 1 und 6 eindeutig eine Materialstärke des Metallelements 11a erkennbar, die deutlich jenseits der Dicke einer Folie liegt. Gegen eine Beschichtung spricht darüber hinaus, dass das Metallelement gemäß der Übersetzung aus rostfreiem Stahl besteht.

7. Hilfsantrag I

Auch in der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag I ist dieses nicht bestandsfähig. Denn zumindest der Gegenstand des Patentanspruchs 9 nach Hilfsantrag I ist nicht neu gegenüber der durch die Druckschrift D9 offenbarten Lehre. Da der Gegenstand des Patentanspruchs 9 gemäß Hilfsantrag I gegenüber dem Gegenstand des Patentanspruchs 9 in der erteilten Fassung unverändert ist, wird diesbezüglich auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen. Einer Beurteilung der weiteren geltenden Patentansprüche bedarf es in der Folge nicht, da mit den nicht bestandsfähigen Patentanspruch 9 dem Antrag als Ganzes wiederum nicht stattgegeben werden kann (BGH – elektrisches Speicherheizgerät, a.a.O.; BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, a.a.O.; BGH – Datengenerator, a.a.O.).

8. Hilfsantrag II

In der Fassung nach dem Hilfsantrag II erweisen sich die auf eine Sanitärwanne gerichteten unabhängigen Patentansprüche 1, 5 und 9 als bestandsfähig, denn deren Gegenstände sind in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, sie beschränken in ihrer Gesamtheit den Gegenstand des erteilten Patents, sind unstrittig gewerblich anwendbar, für den Fachmann ausführbar, sowie weder vorbekannt noch durch den Stand der Technik nahe gelegt. Dies gilt ebenso für die Weiterbildungen nach den darauf rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 4, 6 bis 8 und 10 bis 14.

8.1 Auslegung

8.1.1 Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 unter- bzw. durchgestrichen).

- M0 Sanitärwanne mit
- M1 einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3),
- M2 einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und
- M3 einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
- M3.1^H aus mit einer Emaillierung beschichtetem ~~oder unbeschichtetem~~ Blech,
- M3.2 wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist,
- M3.3 wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und
- M4.1^H wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) aus Kunststoff angeordnet und
- M4.2 mit dem Träger (7) verklebt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3.4 ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs der äußere Rand um mehr als 95° umgebogen ist, so dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand der von dem Metallelement (5) überdeckten Grundfläche nach innen versetzt angeordnet ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist nach Merkmal M0 wiederum auf eine Sanitärwanne gerichtet. Diese beinhaltet zunächst die bereits vorstehend zum erteilten Patentanspruch 9 beschriebenen Merkmale M1, M2, M3, M3.2 und M3.3, insofern auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen wird.

Das Metallelement gemäß Merkmal M3 besteht gemäß Merkmal M3.1^H nun explizit aus einem mit einer Emaillierung beschichtetem Blech; die im Merkmal M3.1 noch enthaltene alternative Variante eines unbeschichteten Blechs wurde gestrichen. Gemäß Merkmal M3.4 weist das Blech eine im Wesentlichen ebene mittlere Fläche und einen Rand auf, wobei der Rand um mehr als 95° umgebogen ist, so dass der Rand des Blechs gegenüber dem Rand der von dem Metallelement überdeckten Grundfläche nach innen versetzt angeordnet ist.

Der Träger besteht gemäß Merkmal M4.1^H – im Vergleich zu Merkmal M4.1 – nun explizit aus Kunststoff, wobei das Metallelement mit dem Träger nach Merkmal M4.2 darüber hinaus verklebt ist.

8.1.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 gemäß Hilfsantrag II ergibt sich für den Fachmann in gegliederter Form wie nachstehend aufgeführt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 5 unter- bzw. durchgestrichen).

- M0 Sanitärwanne mit
- M1 einer in einer Vertiefung (2) des Wannenbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3),
- M2 einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und
- M3 einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
- M3.1^H aus mit einer Emaillierung beschichtetem ~~oder unbeschichtetem~~ Blech,
- M3.2 wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist,
- M3.3 wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannenboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und
- dadurch gekennzeichnet, dass
- M3.5^H ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche (8) des Blechs die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand derart erhöht ist, dass das Blech an seinem Rand eine wulstförmige Verdickung (13) aufweist, die im Querschnitt eine runde oder ovale Form aufweist.

Diesem Patentanspruch entnimmt der Fachmann nach Merkmal M0 wiederum eine Sanitärwanne, die zunächst die bereits vorstehend erläuterten Merkmale M1, M2, M3, M3.1^H, M3.2 und M3.3 beinhaltet, insofern auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen wird.

Gemäß Merkmal M3.5^H weist das Blech eine im Wesentlichen ebene mittlere Fläche auf. Allerdings ist hier ausgehend von dieser Fläche die Dicke des Blechs an seinem äußeren Rand derart erhöht, dass das Blech an seinem Rand eine wulstförmige Verdickung beinhaltet, die im Querschnitt eine runde oder ovale Form aufweist. Eine solche Verdickung stellt gemäß Absatz [0047] der SPS eine alternative Ausbildung im Gegensatz zu einer Umbiegung des Randes des Blechs dar und kann gemäß Absatz [0020] der SPS etwa durch eine Stauchung des Blechs gebildet werden. Ausführungsformen des Metallelements, wie sie das Streitpatent in den Figuren 3A bis 3C zeigt, dessen Ränder umgebogen sind, fallen daher nicht unter den durch den Patentanspruch 5 beanspruchten Gegenstand.

8.1.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 9 nach Hilfsantrag II ergibt sich für den Fachmann in gegliederter Form wie nachstehend aufgeführt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 9 unter- bzw. durchgestrichen).

- M0 Sanitärwanne mit
- M1 einer in einer Vertiefung (2) des Wannensbodens (1) angeordneten Ablauföffnung (3),
- M2 einer unterseitig an die Ablauföffnung (3) angeschlossenen Ablaufgarnitur (4) und
- M3 einem über der Ablauföffnung (3) angeordneten Metallelement (5)
- M3.1^H aus mit einer Emaillierung beschichtetem ~~oder unbeschichtetem~~ Blech,
- M3.2 wobei das Metallelement (5) eine an die Vertiefung (2) angepasste Form aufweist,

M3.3 wobei zwischen dem Metallelement (5) und dem Wannensboden (1) ein Spalt (6) für den Wasserabfluss verbleibt, und

M4.1 wobei das Metallelement (5) auf einem Träger (7) angeordnet ist,

M4.2 mit dem Träger (7) verklebt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4.3 der Träger (7) einen außenseitigen Steg (9) aufweist, der den Rand des Blechs aufnimmt.

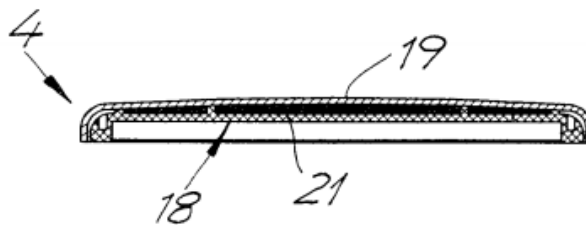
Diesem Patentanspruch entnimmt der Fachmann eine Sanitärwanne gemäß Merkmal M0 mit den vorstehend bereits erläuterten Merkmalen M1, M2, M3, M3.1^H, M3.2, M3.3, M4.1, M4.2 und M4.3, insofern auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen wird.

8.2 Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 5 und 9 gemäß Hilfsantrag II sind unstrittig in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, wobei die Offenbarung auch so deutlich und vollständig ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Die beanspruchten Gegenstände sind darüber hinaus in ihrer Gesamtheit auch beschränkt gegenüber den Gegenständen der jeweils unabhängigen, erteilten Patentansprüche.

8.3 Die zweifellos gewerblich anwendbaren Gegenstände der Patentansprüche 1, 5 und 9 gemäß Hilfsantrag II sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

8.3.1 Patentanspruch 1

a) Die Druckschrift D1 offenbart entsprechend der Merkmale M0, M1 und M2 eine Sanitärwanne 1, mit einer in einer Vertiefung 5 des Wannensbodens 6 angeordneten Ablauföffnung und einer unterseitig an die Ablauföffnung angeschlossenen Ablaufgarnitur 2. Über der Ablauföffnung ist ein Deckel 4 angeordnet, der eine an die Vertiefung 5 angepasste Form aufweist, wobei zwischen dem Deckel 4 und dem Wannensboden 6 ein Spalt für den Wasserabfluss verbleibt (vgl. Oberbegriff des Anspruch 1; Absatz [0017]).



Figur 6b der Druckschrift D1

Der Deckel 4 besteht aus einem formstabilen Träger 18 aus Kunststoff sowie aus einer fest mit dem Träger 18 verbundenen Kappe 19 aus emailliertem Metallblech (vgl. Kennzeichenteil des Anspruchs 1 und Anspruch 4, Absatz [0007]), wobei die Kappe 19 mit dem Träger über eine Klebstoffschicht 21 verklebt ist (vgl. Absatz [0022]; Figur 6b). Da die Kappe 19 somit dem in den Merkmalen M3 bis M3.3 beanspruchten Metallelement und der Träger 18 dem in den Merkmalen M4.1, M4.1^H und M4.2 beanspruchten Träger entspricht, sind in der Folge auch diese Merkmale aus der Druckschrift D1 bereits vorbekannt.

Der Druckschrift D1 ist jedoch nicht das Merkmal M4.3 des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II zu entnehmen. Vielmehr weist die Kappe 19 gemäß Absatz [0022] und ausweislich Figur 6b zwar einen Rand auf, der ausgehend von einer im Wesentlichen ebenen mittleren Fläche der Kappe umgebogen ist, damit beim Leeren der Sanitärwanne das Wasser vollständig ablaufen kann, allerdings erfolgt diese Umbiegung nur um etwa 90° gegenüber der mittleren Fläche der Kappe 19.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II ist daher neu gegenüber der Druckschrift D1, denn diese offenbart nicht das Merkmal des kennzeichnenden Teils dieses Patentanspruchs.

b) Der Druckschrift D2 ist ein Verschlussstopfen aus Kunststoff für einen Badewannenablauf zu entnehmen (vgl. Titel). Dieser Verschlussstopfen weist eine auf einem Träger 1 angeordnete Metallkappe 9 auf, die mit ihrem eingebördelten Rand 10 zur Befestigung auf dem Träger 1 über dessen Außenkante 11 gedrückt wird (vgl. Seite 4). Eine solche Einbördelung bewirkt dabei, wie auch aus der zugehörigen Figur ersichtlich ist, eine Umbiegung des Randes um mehr als 95° entsprechend Merkmal M3.4.

Einen um mehr als 95° umgebogenen Rand eines auf einem Träger angeordneten Metallelements offenbart auch die Druckschrift D9 (Figur 1) oder die Druckschrift D3 (Figur 1).

Allerdings lag es für den Fachmann ausgehend von der in der Druckschrift D1 offenbarten Lehre am Anmeldetag des Streitpatents nicht nahe, eine solche aus den Druckschriften D2, D3 oder D9 bekannte Umbiegung analog auch an der Kappe 19 vorzusehen. Denn das jeweilige Metallelement der Druckschriften D2, D3 und D9 umgreift den jeweiligen Träger derart, dass in der konstruktiven Umsetzung dieser Lehre auf die Offenbarung der Druckschrift D1 dort ebenfalls ein Umbiegen des Randes erfolgen müsste, wobei dieses aber erst zwingend nach dem Aufsetzen der Kappe auf den Träger stattfinden könnte. Ein solches nachträgliches Umbiegen eines emaillierten Metallelements bzw. Bleches, wie es die Druckschrift D1 offenbart und wie es auch das Merkmal M3.1^H fordert, zieht der Fachmann aber nicht in naheliegender Weise in Betracht, denn ein emailliertes Blech kann in der Regel nicht ohne Beschädigung der Emaillierung umgebogen werden. Vielmehr könnte die Emaillierung in einem solchen Fall erst nach dem Umformprozess eines Blechs erfolgen, was in Verbindung mit einem Träger aus Kunststoff (vgl. Merkmal M4.1^H) und dem hinsichtlich einer Emaillierung notwendigen Brennvor-

gang bei hohen Temperaturen wegen der Temperaturempfindlichkeit des Kunststoffes technisch nicht umsetzbar ist.

Auch ein nachträgliches Einspritzen des Trägers bzw. des Trägermaterials in die Form eines bereits vorgebogenen emaillierten Metallelements, wie es die Beschwerdegegnerin mangels expliziter Offenbarung eines Verfahrens zur Verbindung von Träger und Metallelement in der Druckschrift D9 dort unterstellt, kann nicht zu dem beanspruchten Gegenstand führen, denn in diesem Fall ist eine Verklebung, wie gemäß Merkmal M4.2 beansprucht, nicht mehr möglich.

c) Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin im Einspruchsbeschwerdeverfahren weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung zur Frage der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich eines auf einem Träger verklebten emaillierten Metallelement mit einem entsprechend nach Merkmal M3.4 ausgebildetem Rand aufgegriffen. Deren Gegenstände liegen nach Auffassung des Senats auch offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zu einem Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II, insbesondere hinsichtlich einer Merkmalskombination aus M3.1^H, M3.4 und M4.2, geben.

Dies trifft auch auf die Gegenstände der beiden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen zu, insofern deren Offenkundigkeit hier dahin stehen kann.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II ist daher patentfähig.

8.3.2 Patentanspruch 5

a) Der Druckschrift D1 sind wie vorstehend dargelegt die Merkmale M0, M1, M2 und M3 bis M3.3 zu entnehmen. Die Druckschrift D1 offenbart daher die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 5 gemäß Hilfsantrag II.

Der Druckschrift D1 ist darüber hinaus jedoch nicht das Merkmal M3.5^H zu entnehmen, denn die in den Figuren dargestellte und in der Beschreibung erläuterte Kappe 19 weist an ihrem äußeren Rand keine entsprechende wulstförmige Verdickung im Sinne der vorstehenden Auslegung auf.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 gemäß Hilfsantrag II ist daher neu gegenüber der Druckschrift D1.

b) Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann auch als nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746-749, Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Eine solche Anregung für das Merkmal M3.5^H ist der Druckschrift D10 nicht zu entnehmen. So ist aus der Druckschrift D10 zwar ein im oberen Bereich einstückig ausgeführter Verschlussstropfen (stopper) 22 für eine Sanitärwanne bekannt, an dessen umlaufenden Rand gemäß Figur 1 eine Verdickung erkennbar ist. Allerdings ist die dargestellte Verdickung weder mit einem Bezugszeichen versehen, noch in der Beschreibung aufgeführt oder erläutert. Somit wird der nur zeichnerisch dargestellten Verdickung weder explizit eine Funktion zugeschrieben noch ist eine solche für den Fachmann implizit unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus handelt es sich beim Verschlussstropfen der Druckschrift D10 mangels dahingehender Offenbarung auch nicht um ein emailliertes Metallelement. Somit kann die alleinig zeichnerische Darstellung der Verdickung in Figur 1 der Druckschrift D10 dem Fachmann auch keine Anregung oder einen Hinweis darauf geben, die ihn veranlassen könnte diese Verdickung auch am Rand der in der Druckschrift D1 offenbarten Kappe vorzusehen.

Eine gemäß Merkmal M3.5^H ausgebildete Verdickung ist ferner auch nicht der Druckschrift D3 zu entnehmen, ebenso wenig wie auch die behauptete offenkundige Vorbenutzung D7 eine solche zeigt. Insofern kann auch dieser Stand der Technik – die Offenkundigkeit der D7 unterstellt - kein Vorbild oder eine Anregung für das Merkmal M3.5^H geben.

c) Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin im Einspruchsbeschwerdeverfahren weder schriftsätzlich noch in der Verhandlung zur Frage der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit aufgegriffen. Deren Gegenstände liegen nach Auffassung des Senats auch offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zu einem Gegenstand nach dem Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag II geben.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 nach Hilfsantrag II ist daher patentfähig.

8.3.3 Patentanspruch 9

a) Das gegenüber dem erteilten Patentanspruch 9 neu in den Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag II aufgenommene Merkmal 4.2 ist der Druckschrift D9 ebenso wie das geänderte Merkmal M3.1^H weder explizit noch implizit zu entnehmen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 9 gemäß Hilfsantrag II ist daher neu gegenüber der Druckschrift D9.

Dies gilt ebenso für den Gegenstand des Patentanspruchs 9 gemäß Hilfsantrag II gegenüber der Lehre der Druckschrift D1, denn die Druckschrift D1 offenbart keinen Steg gemäß Merkmal M4.3.

b) Ein Kombination der Lehren der beiden Druckschriften D1 und D9 liegt auch hier nicht nahe, denn ein, wie in der Druckschrift D9 in Figur 1 dargestellt, von ei-

nem außenseitigen Steg des Trägers aufgenommenen Rand lässt sich wiederum nur durch ein nachträgliches Umbiegen des Metallelements nach dessen Aufsetzen auf den Träger erreichen, welches aufgrund der in Merkmal M3.1^H geforderten Emaillierung nicht möglich ist, oder durch Einspritzen ermöglichen, welches jedoch einer Verklebung nach Merkmal M4.2 widerspricht. Insofern wird hierzu auch auf die analogen Ausführungen zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II unter Punkt 8.3.1b verwiesen.

Auch die Druckschrift D6 kann kein Vorbild geben, welche ausgehend von der Lehre der Druckschriften D1 oder D9 in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand führt. Denn der dortige Träger 43 besteht aus einem weichen elastischen Kunststoff, der mit einer nicht emaillierten Metallplatte 44 über Noppen 43a verankert wird (vgl. Spalte 3, Figur 3). Darüber weist der Träger 43 auch keinen Steg im Sinne des Merkmals M4.3 auf, sondern umfasst vielmehr nur eine Art Lasche, in die die Metallplatte 44 eingesteckt wird.

c) Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Einsprechende und Beschwerdegegnerin im Einspruchsbeschwerdeverfahren weder schriftsätzlich noch in der Verwandlung zur Frage der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit aufgegriffen. Deren Gegenstände liegen nach Auffassung des Senats auch offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher ebenfalls keine Anregung zu einem Gegenstand nach dem Patentanspruch 9 gemäß Hilfsantrag II geben.

Dies trifft auch auf die Gegenstände der beiden behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen zu, insofern deren Offenkundigkeit auch hier dahinstehen kann.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 9 nach Hilfsantrag II ist daher patentfähig.

8.4 Aus der Patentfähigkeit der unabhängigen Patentansprüche 1, 5 und 9 gemäß Hilfsantrag II folgt auch die Patentfähigkeit der auch ursprünglich offenbarten,

konkreten Weiterbildungen nach den darauf zumindest mittelbar zurückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 4, 6 bis 8 und 10 bis 13.

9. Einer Beurteilungen der Hilfsanträge III bis XII bedarf es im Weiteren nicht, da sich das im Umfang des Hilfsantrags II Beanspruchte bereits als patentfähig erweist.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Paetzold

Dr. Großmann

Dr. Geier

prä