



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. November 2019

1 Ni 5/18 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 2 354 553**

**(DE 50 2010 012 718)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. November 2019 durch die Präsidentin Schmidt, den Richter Dr.-Ing. Baumgart, die Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Körtge

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 2 354 553 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Mit der Klage begehrt die Klägerin die Nichtigklärung des u.a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 354 553 (im Folgenden: Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 50 2010 012 718 geführt wird. Die Beklagte ist Inhaberin des Streitpatents mit der Bezeichnung „Pumpenaggregat“, das am 19. Januar 2010 angemeldet und dessen Erteilung am 16. November 2016 veröffentlicht worden ist.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 15 Ansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1 und mit auf diesen zumindest mittelbar rückbezogene Unteransprüchen 2 bis 15. Der Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung – mit hinzugefügter Merkmalsgliederung des Senats – wie folgt:

„Pumpenaggregat mit einem Antriebsmotor (14) und einem ersten polyedrisch ausgebildeten Gehäuse (2), in welchem eine Steuerelektronik (18) für den Betrieb des Antriebsmotors (14) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bedieneinheit (20) mit zumindest einem Anzeige- und/oder Bedienelement (26, 28, 30) vorhanden ist, welche an zumindest zwei, vorzugsweise drei verschiedenen Seitenwandungen des ersten Gehäuses positioniert mit diesem verbindbar ist.“

- M1 Pumpenaggregat mit
- M2 einem Antriebsmotor (14) und
- M3 einem ersten polyedrisch ausgebildeten Gehäuse (2),
- M3.1 in welchem eine Steuerelektronik (18) für den Betrieb des Antriebsmotors (14) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M4 eine Bedieneinheit (20) mit
- M4.1 zumindest einem Anzeige- und/oder Bedienelement (26, 28, 30) vorhanden ist,
- M4.2 welche an zumindest zwei, vorzugsweise drei verschiedenen Seitenwandungen des ersten Gehäuses positioniert mit diesem verbindbar ist.

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin greift das erteilte Streitpatent – und folgend alle von der Beklagten für eine hilfsweise Verteidigung eingereichten geänderten Fassungen – in vollem Umfang an und macht hierfür den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie in geänderter Fassung mit den Hilfsanträgen 1 bis 3.

In der Fassung der Hilfsanträge lautet der Patentanspruch 1 (Änderungen gegenüber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sind unterstrichen) – in der Merkmalsgliederung des Senats – wie folgt:

Hilfsantrag 1

M1<sup>H1</sup> Dosierpumpenaggregat mit

M2 einem Antriebsmotor (14) und

M3 einem ersten polyedrisch ausgebildeten Gehäuse (2),

M3.1 in welchem eine Steuerelektronik (18) für den Betrieb des Antriebsmotors (14) angeordnet ist,

M3.2<sup>H1</sup> wobei das erste Gehäuse (2) ein Motorgehäuse, in welchem der Antriebsmotor (14) angeordnet ist, oder ein Klemmenkasten ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4 eine Bedieneinheit (20) mit

M4.1 zumindest einem Anzeige- und/oder Bedienelement (26, 28, 30) vorhanden ist,

M4.2<sup>H1</sup> welche an zumindest drei verschiedenen Seitenwandungen des ersten Gehäuses in drei unterschiedlichen Positionen positioniert mit diesem verbindbar ist,

M4.3<sup>H1</sup> wobei die Bedieneinheit (20) in den Positionen kraft- und/oder form-schlüssig lösbar mit dem ersten Gehäuse (2) verbindbar ist, in denen das zumindest eine Anzeige- oder Bedienelement (26, 28, 30) in unterschiedliche Raumrichtungen gewandt ist.

Hilfsantrag 2:

entspricht Hilfsantrag 1 mit folgendem geändertem Merkmal M3.1 in Patentanspruch 1:

M3.1<sup>H2</sup> in welchem eine Steuerelektronik (18) mit elektronischen Komponenten zur Drehzahlsteuerung für den Betrieb des Antriebsmotors (14) angeordnet ist,

Hilfsantrag 3:

entspricht Hilfsantrag 1 mit folgendem geänderten Merkmal M3.1 in Patentanspruch 1:

M3.1<sup>H3</sup> in welchem eine Steuerelektronik (18) mit einem Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung für den Betrieb des Antriebsmotors (14) angeordnet ist,

Wegen des Wortlauts der übrigen Patentansprüche wird auf die Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 in den Schriftsätzen vom 26. August 2019 und 4. November 2019 Bezug genommen.

Die Klägerin, die ihr Vorbringen auf folgende Dokumente stützt,

- D1: DE 10 2008 033 859 A1,
- D2: EP 0 553 935 A1,
- D3: EP 1 204 194 A1,
- D4: EP 1 429 034 A2,
- D5: US 2006/0129088 A1,
- D6: Katalog "sera Techno news" aus Dezember 2006,
- D7: DE 44 18 271 A1,
- D8: DE 33 42 967 A1,
- D9: WO 2005/089834 A1,
- D10: DE 10 2005 060175 A1,
- D11: EP 1 427 942 B1,
- D12: WO 2007/112928 A1,
- D13: EP 1 598 558 A1 und
- D14: DE 10 2005 031820 B4,

meint, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber der Lehre insbesondere der Druckschriften D1 und D2 nicht neu sei. Zumindest mangle es ihm an erfinderischer Tätigkeit. Denn dessen Gegenstand ergäbe sich in naheliegender Weise u.a. aus den Druckschriften D2 oder D3 i.V.m. der Druckschrift D4. Das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge sei ebenfalls nicht patentfähig. Denn zum einen werde der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 sowohl von der Lehre der Druckschrift D1 wie auch von der Lehre der Druckschrift D2 neuheits-schädlich getroffen, weil das der Druckschrift D1 entnehmbare Pumpenaggregat auch als Dosierpumpenaggregat eingesetzt werden könne. Jedenfalls beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 insbesondere nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D5 i.V.m. der Druckschrift D4. Dies gelte gleichermaßen für die Fassung nach den Hilfsanträgen 2 und 3.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 24. Juni 2019 übermittelt. In der mündlichen Verhandlung vom 14. November 2019 hat der Senat den Parteien einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 354 553 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit den Schriftsätzen vom 26. August 2019 und 4. November 2019, erhält.

Sie tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. Das angegriffene Streitpatent sei bestandsfähig, insbesondere sei der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 15 neu und beruhe auf erfinderische Tätigkeit. Denn der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 unterscheide sich gemäß den kennzeichnenden Merkmalen vom vorveröffentlichten Stand der Technik dadurch, dass die Bedieneinheit mit zumindest einem Anzeige- und/oder Bedienelement wahlweise zwischen zumindest zwei verschiedenen Seitenwandungen des ersten Gehäuses definiert umsetzbar sei. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass der Begriff „verbindbar“ im Kontext des Merkmals M4.2 in Patentanspruch 1 des Streitpatents dahin auszulegen sei, dass die Bedieneinheit als separate Einheit einen ersten Zustand aufweisen müsse, in dem die Bedieneinheit getrennt, d.h. noch unverbunden, von dem ersten Gehäuse ist und einen zweiten Zustand, bei dem die Bedieneinheit mit dem ersten Gehäuse nach dessen Verbindung verbunden ist. Nur wenn es einen solchen unverbundenen Zustand gäbe, liege eine Verbindbarkeit, d.h. eine verbindbare Bedieneinheit vor. Die von der Klägerin eingereichten Druckschriften offenbarten keine umsetzbare Bedieneinheit im Sinne des Merkmals M4.2 und könnten daher den Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruhe ferner gegenüber den von der Klägerin eingereichten Druckschriften auf erfinderischer Tätigkeit. Jedenfalls sei das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 patentfähig. Mit den Beschränkungen gemäß Hilfsantrag 1 auf ein Dosierpumpenaggregat in einer Ausführungsform, bei der die Bedieneinheit an zumindest drei verschiedenen Seitenwandungen des ersten Gehäuses in drei unterschiedlichen Positionen positioniert mit diesem verbindbar sei, sei die Patentfähigkeit gegeben, da keines der Dokumente des Standes der Technik dies offenbare oder nahelege. Jedenfalls führe die weitere Einschränkung nach den Hilfsanträgen 2 und 3 zur Bejahung der Patentfähigkeit, weil die Druckschriften D1 und D2 weder eine Steuerelektronik mit elektronischen Komponenten zur Drehzahlsteuerung noch einen Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung offenbarten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung 14. November 2019 Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel Art. 138 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Art. 54, 56 EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch begründet. Denn das Streitpatent erweist sich in der geltenden Fassung wie auch in der Fassung nach den Hilfsanträgen wegen mangelnder Patentfähigkeit als nicht rechtsbeständig und ist daher für nichtig zu erklären.

### **I.**

#### **1. Zum Gegenstand des Streitpatents**

1.1 Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im folgenden SPS genannt, ein Pumpenaggregat.

Im Stand der Technik seien Pumpenaggregate, beispielsweise als Dosierpumpen- oder Kreiselpumpenaggregate, bekannt, welche im Wesentlichen aus zwei Teilen gebildet sind. Dies seien ein Stator- oder ein Antriebsgehäuse und eine Pumpeneinheit, welche mit diesem Antriebsgehäuse verbunden sei. Moderne Pumpen wiesen dabei im Antrieb üblicherweise eine Steuer- bzw. Regelungselektronik zum Ansteuern eines elektrischen Antriebsmotors und entsprechende Anzeige- oder Bedienelemente an der Außenseite des Antriebsgehäuses auf. Problematisch sei jedoch, dass je nach Aufstellort und/oder Einbaulage des Pumpenaggregates die An-



zeige- und Bedienelemente an einer Außenseite des Antriebsgehäuses möglicherweise schlecht zugänglich oder schlecht einsehbar seien (vgl. Absatz [0002] der SPS).

Im Hinblick auf den Stand der Technik sei es daher Aufgabe der Erfindung, ein Pumpenaggregat dahingehend noch weiter zu verbessern, dass Bedien- und/oder Anzeigeelemente an dem Pumpenaggregat bei vielen verschiedenen Einbauorten und/oder verschiedenen Einbaulagen des Pumpenaggregates gut zugänglich und einsehbar sind (vgl. Absatz [0005] der SPS).

Diese Aufgabe soll durch ein Pumpenaggregat mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst werden (vgl. Absatz [0006] der SPS).

1.2 Als Fachmann ist für das Verständnis des Streitgegenstandes sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem Durchschnittsfachmann auszugehen, der als Ingenieur mit Hochschulabschluss ausgebildet ist und über mehrere Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Pumpenaggregaten verfügt.

## **2. Zur erteilten Fassung**

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung erweist sich gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D2 als nicht neu, so dass der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Absatz 1 Buchst. a), Art. 54 EPÜ gegeben ist.

2.1 Zur Ermittlung der technischen Lehre, die sich aus Sicht des hier maßgeblichen Fachmanns ergibt, ist der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, unter Heranziehung der den Patentanspruch erläuternden Beschreibung und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung

noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen.

Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2006, 311 – Baumscheibenabdeckung; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung).

Ein Ausführungsbeispiel erlaubt so regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Maßgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll (BGH GRUR 200-8, 361 – Mehrgangnabe). Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beitragen. Dabei ist jedoch beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern nicht anders als Ausführungsbeispiele lediglich - gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene - Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen (BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher). Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH GRUR 2015, 159 – Zugriffsrechte).

2.2 Danach betrifft der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ein Pumpenaggregat, das gemäß den Merkmalen M2 und M3 einen Antriebsmotor und ein erstes Gehäuse umfasst, wobei der Antriebsmotor dem Antrieb einer ebenfalls dem Pumpenaggregat zuordenbaren Pumpe dient und beispielsweise elektrisch ausgebildet sein kann (vgl. Absatz [0007] der SPS).

Das erste Gehäuse ist in seiner Form gemäß Merkmal M3 polyedrisch ausgebildet. Der Begriff „Polyeder“ definiert in der Geometrie einen Körper, der durch eine Vielzahl von ausschließlich geraden Flächen begrenzt ist. Insofern zeichnet sich das beanspruchte erste Gehäuse dadurch aus, dass es einen Körper repräsentiert, der in etwa durch eine Vielzahl an ebenen Wandungen begrenzt ist. Ein Beispiel für einen polyedrischen Körper stellt ein Quader dar. Ein solcher wird etwa in einer Weiterbildung gemäß dem erteilten Unteranspruch 5 auch als Form des ersten Gehäuses beansprucht bzw. so in einem zur Erfindung gehörigen Ausführungsbeispiel erläutert (vgl. auch Absatz [0009], Zeilen 43 bis 47 der SPS). Eine Beschränkung erfährt der beanspruchte Gegenstand durch dieses Beispiel aber nicht (vgl. BGH – bodenseitige Vereinzelungseinrichtung, a.a.O.; BGH – Wärmetauscher, a.a.O.).

In dem ersten Gehäuse ist gemäß Merkmal M3.1 zumindest eine Steuerelektronik für den Betrieb des Antriebmotors angeordnet, somit zumindest im Wesentlichen solche elektronischen Komponenten umfassend, die zur Regelung für den gesteuerten oder geregelten Betrieb des Antriebmotors und/oder (Leistungs-) Steuerung des Antriebmotors notwendig sind. Nach dem Streitpatent kann es sich hierbei um elektronische Komponenten handeln, welche die Drehzahl des Antriebmotors gemäß von außen vorgegebenen Werten oder auf Grundlage von im Pumpenaggregat selber erfassten Werten einstellen bzw. regeln. Insbesondere kann die Steuerelektronik so beispielsweise auch einen Frequenzumrichter für einen drehzahlgesteuerten Betrieb des Antriebmotors aufweisen (vgl. Absatz [0007] der SPS). Die Unterbringung weiterer Elemente in dem ersten Gehäuse lässt der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung darüber hinaus offen. So kann das erste Gehäuse ferner auch den Antriebsmotor selbst aufnehmen oder als Klemmkasten dienen, wie dies in einer Weiterbildung gemäß dem erteilten Unteranspruch 12 ausgeführt ist. Ein solcher

Klemmkasten dient der Aufnahme der Anschlüsse der elektrischen Zuleitungen des Pumpenaggregats (vgl. Absatz [0021] der SPS).

Ferner umfasst das Pumpenaggregat gemäß Merkmal M4 eine Bedieneinheit, die nach Merkmal M4.1 zumindest ein Anzeige- und/oder ein Bedienelement beinhaltet. Merkmal M4.1 spezifiziert in diesem Zusammenhang jedoch weder welche Anzeige darzustellen, noch welche Funktionen des Pumpenaggregats über das Bedienelement zu bedienen oder einzusteuern sind. In Bezug zu Merkmal M3.1 ist lediglich auszuschließen, dass die Bedieneinheit jene wesentlichen Elemente der Steuerelektronik beinhaltet, die für den Betrieb des Antriebmotors notwendig sind, da diese in dem ersten Gehäuse angeordnet sind. Die Bedieneinheit kann darüber hinaus jedoch mit der Steuerelektronik in dem ersten Gehäuse bevorzugt signalverbunden sein, wobei diese Verbindung über optische und/oder elektrische Leiter oder aber auch nur drahtlos, beispielsweise induktiv oder per Funkübertragung erfolgen kann (vgl. Absatz [0011] der SPS).

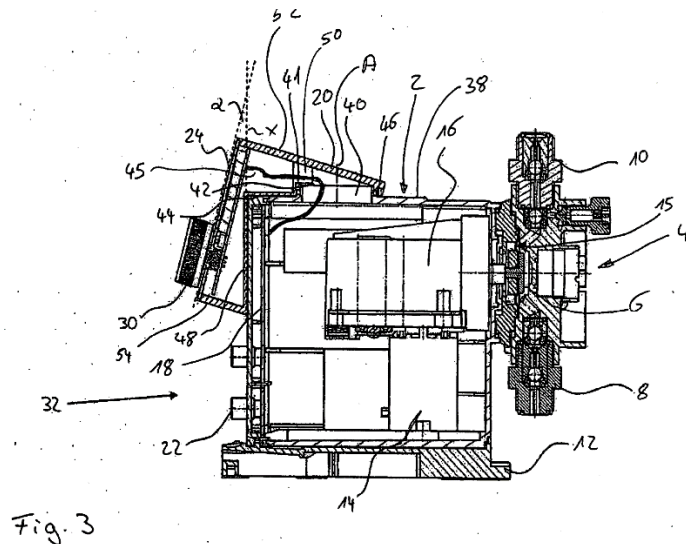
Die Bedieneinheit ist, wie auch in Absatz [0008] der SPS ausgeführt und durch das Ausführungsbeispiel gestützt, erfindungsgemäß nicht fest in das erste Gehäuse integriert, sondern vielmehr als ein separates Bauteil, vorzugsweise lösbar, mit dem ersten Gehäuse verbindbar. Dabei sollen das erste Gehäuse und die Bedieneinheit so ausgestaltet und somit so technisch hergerichtet sein, dass gemäß Merkmal M4.2 die Bedieneinheit an zumindest zwei „Seitenwandungen“ des ersten Gehäuses „positioniert mit diesem verbindbar ist“.

Unter den Begriff „Seitenwandungen“ sind hierbei alle Wandungen des polyedrischen Körpers des ersten Gehäuses im Sinne der vorstehenden Auslegung aufzufassen. Insofern die Beklagte mit Verweis auf das Ausführungsbeispiel des Streitpatents zwischen „Seitenwandungen“ und etwa einer „Oberseite“ des ersten Gehäuses unterscheiden mag und diese Unterscheidung ihrer Auslegung des Merkmals M4.2 zugrunde legt, kann diesem nicht gefolgt werden. Denn eine solche Trennung in „Seitenwandungen“ und „Oberseite“ ist zum einen nur für spezielle Ausführungsformen eines Polyeders mit nur wenigen Wandungen sinnvoll, wie etwa für

einen, wie im Ausführungsbeispiel gewählten, Quader, und setzt zum anderen eine fest definierte räumliche Anordnung des ersten Gehäuses bzw. des Pumpenaggregats in einer vorgegebenen Einbausituation voraus, so dass die Oberseite gemäß ihres Wortlauts eine Orientierung nach oben und die Seitenwandungen eine Orientierung zur Seite einnehmen können. Für beide Einengungen des Gegenstandes lässt der geltende Patentanspruch 1 aber keinen Raum.

Die Positionierung der Bedieneinheit an dem ersten Gehäuse, im Sinne von „positioniert“ und somit nicht gleichzusetzten mit „verbindbar“, erfolgt gemäß Absatz [0009], Zeile 47 bis 49, der SPS derart, dass die Bedieneinheit an eine - aus den mindestens zwei möglichen - ausgewählte Wandung des ersten Gehäuses ange-setzt wird. Dabei kann, wie es das Ausführungsbeispiel lehrt, eine Anlagefläche der Bedieneinheit in Anlage zu der gewählten Wandung kommen (vgl. Absatz [0029], Zeilen 13 bis 16, der SPS). Die Bedieneinheit kann gemäß geltendem Unteran-spruch 15 aber auch beabstandet zu mindestens einem Teil der von der Bedienein-heit überdeckten Wandung des ersten Gehäuses sein. Insofern ist nach Merkmal M4.2 das erste Gehäuse derart hergerichtet, dass an mindestens zwei seiner Wan-dungen eine „positionierte“ Zuordnung der Bedieneinheit an eben dieser Seitenwan-dung möglich ist, wobei die Bedieneinheit in jeder dieser „positionierten“ Zuordnun-gen mit dem ersten Gehäuse zudem mechanisch „verbindbar“ ist. Die Art und den Ort der Verbindung im positionierten Zustand spezifiziert der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hierbei nicht näher. So kann die Bedieneinheit gemäß dem jedoch nicht beschränkend wirkenden, geltenden Unteranspruch 3 kraft und/oder formschlüssig lösbar mit dem ersten Gehäuse verbindbar sein, so wie dies gemäß Absatz [0012] der SPS etwa durch eine Rastverbindung oder eine Befestigung mit-tels Schraubverbindungen ermöglicht wird. Ebenso legt der geltende Patentan-spruch 1 keine definierte Verortung der technischen Mittel zur Realisierung dieser Verbindung am ersten Gehäuse oder der Bedieneinheit fest. So können diese Mittel unmittelbar an der gemäß Merkmal M4.2 gewählten Wandung vorgesehen sein, sie können aber auch unabhängig der gewählten (Seiten-)Wandung jeweils an ein- und derselben Stelle fern ab der mindestens zwei Wandungen vorgesehen sein. So of-fenbart das zentrale Ausführungsbeispiel des Streitpatents (vgl. Figur 3 der SPS)

eine Bedieneinheit 20, die insoweit in drei verschiedenen Positionen mit einem Motorgehäuse 2 verbindbar ist, als die Bedieneinheit 20 alternativ zwar jeweils mit einer von drei verschiedenen Seitenwänden 32, 34 oder 36 zur Positionierung in Anlage gebracht wird. Dabei erfolgt die Verbindung der Bedieneinheit jedoch unabhängig von ihrer gewählten Positionierung immer im Bereich jeweils ein- und derselben Wandung, nämlich der Oberseite 38 des Motorgehäuses (vgl. Absätze [0026 bis 0030] der SPS), die hierfür ausgestaltet ist, ohne selbst die Positionierung an den drei Seitenwänden zu bewirken.



Figur 3 der SPS

Eine Auslegung, die ausschließlich eine direkte und unmittelbare Verbindung an der jeweils zur Positionierung gewählten (Seiten-)Wandung vorsieht, so wie von der Beklagten dargelegt, stünde somit diesem zentralen Ausführungsbeispiel der Erfindung entgegen. Insofern kommt ein solche Auslegung daher nicht in Betracht (BGH – Zugriffsrechte, a.a.O.)

Soweit die Beklagte in der Formulierung des Merkmals M4.2 darüber hinaus in der Nennung der einzelnen Begriffe eine zeitliche Reihenfolge derart zu erkennen vermag, dass zunächst eine Positionierung und dieser nachfolgend eine Verbindung erfolgt, kann dieser Ansicht ebenso nicht gefolgt werden. Denn eine solche Reihenfolge ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Anspruchs, der auf eine Vorrichtung

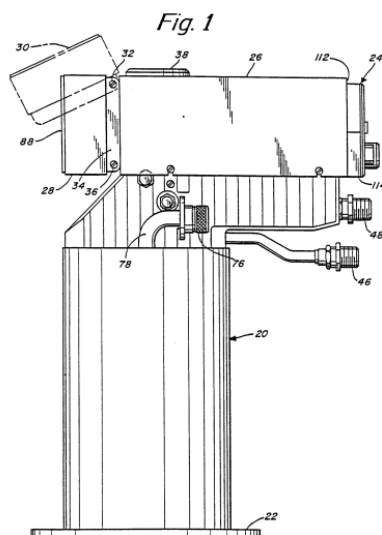
und kein Verfahren gerichtet ist, noch zwingend aus der Beschreibung des Streitpatents selbst. Denn hier erfolgt etwa im Falle einer einfachen Verrastung der Bedieneinheit mit dem ersten Gehäuse (vgl. Absatz [0012] der SPS) die Positionierung und mechanische Verbindung gleichzeitig, ebenso wie dies auch das Ausführungsbeispiel in den Absätzen [0029] und [0030] lehrt. Insofern müssen die der Verbindung dienenden Mittel auch nicht hinsichtlich einer solchen Reihenfolge hergerichtet sein.

Da darüber hinaus der Patentanspruch 1 nicht explizit eine lösbare Verbindung zwischen Bedieneinheit und erstem Gehäuse fordert, lässt er es folglich offen, ob nach einer einmal gewählten Positionierung und Verbindung von Bedieneinheit und erstem Gehäuse diese Verbindung auch wieder trennbar ist. Allerdings schließt der Patentanspruch 1 eine solche Umpositionierung auch nicht aus, wobei diese dann allerdings auch nicht auf ein reines Umsetzen, wie im Ausführungsbeispiel beschrieben, beschränkt ist.

### 2.3 Patentfähigkeit

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D2 als nicht neu. Insofern kann eine sachliche Beurteilung der Druckschriften D1, D4 und D5 sowie des weiteren im Verfahren befindlichen Standes der Technik dahinstehen.

Der Druckschrift D2 ist in den Figuren 1 und 2 ein Pumpenaggregat zu entnehmen, das einen Antriebsmotor (drive motor) 40 sowie ein erstes polyedrisch ausgebildetes Gehäuse (housing) 26 umfasst, wobei in dem ersten Gehäuse 26 eine Steuer-elektronik (electronic module) 24 für den Betrieb des Antriebsmotors 40 integriert ist (vgl. Spalte 6, Zeilen 1 bis 15; Spalte 8, Zeilen 43 bis 45). Darüber hinaus weist das Pumpenaggregat eine Bedieneinheit (control pad) 28 auf, welche ausweislich der Figur 4 Anzeige- und Bedienelemente umfasst (Spalte 8, Zeilen 4 bis 33). Somit ist aus der Druckschrift D2 ein Pumpenaggregat gemäß den Merkmalen M1 bis M4.1 vorbekannt.



Figur 1 der Druckschrift D2

Die Bedieneinheit 28 stellt ein separates Bauteil dar, das gemäß Figur 1 an der linken Seitenwandung des ersten Gehäuses 26 in vollständiger Anlage zu dieser Wandung positioniert werden kann und das in dieser Position mittels Schrauben (pin) 32 mechanisch mit dem ersten Gehäuse verbindbar ist. Wie in Spalte 6, Zeilen 8 bis 11 beschrieben, ist die Befestigung der Bedieneinheit 28 an dem ersten Gehäuse 26 dabei so ausgebildet, dass die Bedieneinheit 28 um die Achse der Schrauben 32 verschwenkt werden kann, um so eine komfortable Bedienung zu ermöglichen. In der Figur 1 ist dies durch eine gestrichelte Darstellung der Bedieneinheit 28 veranschaulicht. Für den Fachmann ergibt sich aus dieser Darstellung dabei in unmittelbar eindeutiger Weise, dass die Verschwenkbarkeit eine Vielzahl von möglichen Positionierungen der Bedieneinheit 28 erlaubt, bis hin zu einer zweiten Position, in der die Bedieneinheit 28 in Anschlag mit der Oberseite des ersten Gehäuses 26 kommt. Auch diese Lehre geht daher aus der Druckschrift D2 hervor, denn durch eine zum Stand der Technik gehörende Schrift ist für den Fachmann alles als offenbart und damit als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist oder was er bei deren aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest (BGH GRUR 1995, 330 – elektrische Steckverbindung). Zur Offenbarung



eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann dabei die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung bezieht (vgl. BGH GRUR 2010, 559 – Formteil).

In dieser zweiten Position ist die Bedieneinheit 28 an der Oberseite und somit an einer zweiten Wandung des ersten Gehäuses 26 positioniert und mit diesem wiederum auch über die Schrauben 32 verbindbar.

Somit geht aus der Druckschrift D2 in Summe auch das Merkmal M4.2 hervor, so dass daher in der Folge der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Offenbarung der Druckschrift D2 vollständig vorweggenommen ist.

Soweit die Beklagte ausführt, dass in Rahmen der Offenbarung der Druckschrift D2 die Schraubverbindungen 32 für beide Positionen jeweils an der gleichen Seitenwandung vorgesehen sind, ist diesem zwar zuzustimmen, ebenso wie es Faktum ist, dass hinsichtlich eines Wechsels zwischen den beiden durch zwei Seitenwandungen definierten Positionen nur ein Verschwenken der Bedieneinheit 28 offenbart ist. Allerdings ist, wie vorstehend ausgeführt, der vorliegend beanspruchte Gegenstand auch nicht derart einzuschränken, dass dieser solche Gegebenheiten zwingend ausschließt.

2.4 Mithin ist das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig.

Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche bedarf es in der Folge nicht, zumal die Beklagte, wie sie im Hinblick auf die Hilfsanträge zu erkennen gegeben hat, die weiteren Patentansprüche nicht ausdrücklich verteidigt. Auch hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist sonst ersichtlich, dass die zusätzlichen Merkmale dieser Unteransprüche zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BGH, GRUR 2012, 149ff – Sensoranordnung; BGH, GRUR 2007, 862ff - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 2017, 57ff – Datengenerator).

### 3. Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht ausgehend von der Druckschrift D2 unter Berücksichtigung des Wissens des Fachmanns, belegt durch die Druckschrift D5, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Absatz 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ gegeben ist.

3.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nun gemäß dem geänderten Merkmal M1<sup>H1</sup> explizit auf ein Dosierpumpenaggregat gerichtet.

Das gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 neu hinzugefügte Merkmal M3.2<sup>H1</sup> spezifiziert das erste Gehäuse nach Merkmal M3 dahingehend, dass dieses nun ein Motorgehäuse, in welchem der Antriebsmotor angeordnet ist, oder alternativ ein Klemmkasten ist. Ein solcher Klemmkasten dient, wie bereits zum Hauptantrag dargelegt, etwa der Aufnahme der Anschlüsse der elektrischen Zuleitungen des Pumpenaggregats (vgl. auch Absatz [0021] der SPS).

Merkmal M4.2<sup>H1</sup> konkretisiert das Merkmal M4.2 des erteilten Patentanspruchs 1 von zumindest zwei auf nun zumindest drei Positionen an drei verschiedenen Seitenwandungen, hinsichtlich derer die Bedieneinheit positioniert und mit dem Gehäuse verbindbar ist. Auch dieses Merkmal fordert, wie vorstehend zur erteilten Fassung bereits ausgeführt, jedoch keine unmittelbare Verbindbarkeit auch an der entsprechenden Seitenwandung.

Gemäß dem neuen Merkmal M4.3<sup>H1</sup> ist die Bedieneinheit nun in den Positionen kraft- und/oder formschlüssig lösbar mit dem ersten Gehäuse verbindbar, in denen das zumindest eine Anzeige- oder Bedienelement in unterschiedliche Raumrichtungen gewandt ist. Dieses Merkmal konkretisiert die Art der Verbindung zwischen Bedienelement und dem ersten Gehäuse nun auf eine kraft- und/oder formschlüssig lösbare, zumindest für jene Positionen in denen das zumindest eine Anzeige- oder

Bedienelement in unterschiedliche Raumrichtungen gewandt ist. Somit ist eine Umpositionierung der Bedieneinheit von einer ersten in eine zweite oder dritte entsprechende Position nun grundsätzlich möglich. Diese mögliche Umpositionierung ist allerdings weiterhin nicht zwingend auf ein, wie im Ausführungsbeispiel dargestelltes, Umsetzen zwischen den Positionen beschränkt, denn rein aus dem Ausführungsbeispiel darf auch hier nicht auf eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes geschlossen werden.

3.2 Der in dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 beanspruchte Gegenstand ergibt sich aus dem Inhalt der Patentansprüche 1, 3, 12 und 13 sowie den Absätzen [0012] und [0013] der SPS und ist in dieser Form so auch bereits den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen. Darüber hinaus wirken die neuen Merkmale auch beschränkend. Dies ist von der Klägerin auch unbestritten.

3.3 Das erste Gehäuse 26 des der Druckschrift D2 entnehmbaren Pumpenaggregats dient der Aufnahme der Steuerelektronik 24. Ausweislich der Figuren 5 und 6 sind an der Steuerelektronik 24 hierbei Anschlüsse 120 bis 123 für etwa elektrische Zuleitungen oder weitere elektrische Komponenten vorgesehen (vgl. Spalte 8, Zeile 48 bis Spalte 9, Zeile 5). Insofern dient das erste Gehäuse 26 der Funktion eines Klemmkasten für das Pumpenaggregat, so dass auch das Merkmal M3.2<sup>H1</sup> für den Fachmann aus der Druckschrift D2 vorbekannt ist.

Darüber hinaus kann gemäß Spalte 6, Zeilen 1 bis 15, die Bedieneinheit 28 bei Bedarf anstatt mittels der Schrauben 32 auch mittels der Schrauben 36 mit dem ersten Gehäuse verbunden werden, so dass die Bedieneinheit 28 dann – bezogen auf die Darstellung in Figur 1 – nach unten verschwenkbar positioniert werden kann. Somit ergibt sich neben den beiden aus der Figur 1 für den Fachmann unmittelbar erkennbaren zwei Raumrichtungen, in denen das Anzeige- oder Bedienelement gerichtet ist, eine weitere dritte, dann nach unten orientierte Raumrichtung. Somit auch die Merkmale M4.2<sup>H1</sup> und M4.3<sup>H1</sup> aus der Druckschrift D2 vorbekannt sind.

Insofern die Beklagte auch hierzu anführt, dass der Druckschrift D2 kein reines Umsetzen des Bedienelements zu entnehmen sei, sondern auch hier ein Verschwenken stattfindet, mag dies zutreffen. Darauf ist der beanspruchte Gegenstand aber, wie ausgeführt, nicht beschränkt. Dies gilt gleichermaßen für die Verortung der Verbindungsmittel an dem ersten Gehäuse.

Somit unterscheidet sich der nun beanspruchte Gegenstand von der der Druckschrift D2 entnehmbaren Lehre alleinig dadurch, dass diese nicht explizit für ein Dosierpumpenaggregat gemäß dem aggregierten Merkmal M1<sup>H1</sup> konzipiert ist.

Für den Fachmann bedarf es aber keiner erfinderischen Tätigkeit, diese Lehre im Rahmen seines Fachwissens auf Dosierpumpenaggregate zu übertragen. Denn was bei einem nahe verwandten technischen Gebiet bekannt ist, ist auf dem benachbarten Gebiet zum technischen Grundwissen zu rechnen (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 4, Rn.129; Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 4, Rn. 50; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage, § 4, Rn. 161). Dabei stellt sich dem Fachmann auch bei Dosierpumpenaggregaten die Problematik der Anordnung und bequemen Zugänglichkeit von baulich getrennten Bedienelementen, so wie dies die Druckschrift D5 belegt. Denn dieser ist ein Dosierpumpenaggregat (metering pump) 10 zu entnehmen, dass ebenfalls ein separates Bedienelement (interface device) 19 aufweist, wobei dieses abnehmbar an einem Gehäuse (pump base) 13 angeordnet ist, welches die Steuerelektronik für den Betrieb eines Antriebmotors beinhaltet (vgl. Absatz [0007], „The bracket 22 may be attached to the pump base 13“).

Damit wird der Fachmann durch eine nahe liegende Übertragung der durch die Druckschrift D2 vermittelten Lehre im Rahmen seines Fachkönnens zwangsläufig zu dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 gelangen. Mithin beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn die Zusammenfassung der Merkmale ergibt sich aus der Aufgabenstellung von selbst.

3.4 Demnach kann der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 keinen Patentschutz begründen.

#### **4. Hilfsanträge 2 und 3**

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß der Hilfsanträge 2 und 3 beruhen ausgehend von der Druckschrift D2 unter Berücksichtigung des Wissens des Fachmanns, belegt durch die Druckschriften D5 und D6, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, so dass der Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Absatz 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ gegeben ist.

4.1 Merkmal M3.1<sup>H2</sup> konkretisiert hinsichtlich des in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchten Gegenstandes die in dem ersten Gehäuse angeordnete Steuerelektronik für den Betrieb des Antriebmotors derart, dass diese nun explizit eine elektrische Komponente zur Drehzahlsteuerung umfasst, ohne diese Komponente allerdings näher zu spezifizieren.

Das neu in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 aufgenommene Merkmal M3.1<sup>H3</sup> greift thematisch das Merkmal M3.1<sup>H2</sup> des Hilfsantrages 2 auf, spezifiziert die dort beanspruchte elektrische Komponente jedoch derart weiter, insofern es sich bei dieser nun explizit um einen Frequenzumrichter handelt.

4.2 Die in die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 2 und 3 neu aufgenommenen Merkmale M3.1<sup>H2</sup> und M3.1<sup>H3</sup> ergeben sich aus Absatz [0007] der SPS und sind in dieser Form so auch bereits den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen. Dies ist von der Klägerin auch unbestritten.

4.3 Die beiden Merkmale M3.1<sup>H2</sup> und M3.1<sup>H3</sup> bezeichnen Bestandteile bzw. eine bestimmte Art der Steuereinrichtung, die der Fachmann im Rahmen seines Fachwissens üblicherweise für den Betrieb eines Drehstrommotors einer Dosierpumpe in Betracht zieht, da diese für einen nach Amplitude (Strom/Drehmoment) und Frequenz (Drehzahl) geregelten Motorbetrieb notwendig und somit fachüblich sind.

Diese Bauteile oder Einheit ordnet er dabei, da ebenfalls fachüblich, auch baulich unmittelbar der Steuerelektronik für den Betrieb des Antriebmotors zu.

Dies ist so beispielsweise auch der Druckschrift D6 zu entnehmen, die ein Steuermodul mit integriertem Frequenzumrichter für Dosierpumpen offenbart (vgl. Seite 4, Spalte 1; Seite 6, Spalte 3 und Seite 7, Spalte 3) und die somit als Beleg für dieses Fachwissen dient.

Damit wird der Fachmann durch eine nahe liegende Übertragung der durch die Druckschrift D2 vermittelten Lehre im Rahmen seines Fachwissens auch zu den Gegenständen der Patentansprüche 1 in der Fassung nach den Hilfsanträgen 2 und 3 gelangen. Mithin beruhen die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.4 Demnach können auch die Patentansprüche 1 in der Fassung nach den Hilfsanträgen 2 und 3 keinen Patentschutz begründen.

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

**III.**

**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 oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schmidt

Dr. Baumgart

Grote-Bittner

Dr. Geier

Körtge

Pr