



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
29. November 2022

7 Ni 79/19

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 10 2004 036 652

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek sowie die Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 10 2004 036 652 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
 1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teleskopübergreif oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das Ablauf-Oberteil (3) als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.
 2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu

der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende Ausnehmung (8) aufweist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.
4. Duschbodenelement nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (8) seitlich und/oder oberseitig von einem Hartteil (7) begrenzt ist.
5. Duschbodenelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) ein Metallteil ist.

6. Duschbodenelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) ein Kunststoffteil aus einem Hartkunststoff ist.
7. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) scheibenartig gestaltet ist.
8. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) unterseitig und/oder oberseitig durch ein (erstes) Ringteil (14) abgestützt ist.
9. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) schüsselförmig gestaltet ist, mit einer von dem Ablaufteil (4, 5) durchsetzten Vertiefung.
10. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Randbereich des Teleskop-Außenteils (5), gegebenenfalls mittels einer Dichtraupe (9), von unten an dem Hartteil (7) anliegt.
11. Duschbodenelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Teleskop-Innenteil (4) mittels des Umlaufrandes (13) auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist.
12. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Ablauf-Oberteil (3), gegebenenfalls mittels eines zwischengeschalteten zweiten Ringteils, auf dem Hartteil (7) abgestützt ist.

13. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ablaufteil mittels eines Kugelgelenkes (16) ein Ablaufrohr (17) angeschlossen ist und dass das Kugelgelenk (16) zumindest teilweise innerhalb der Ausnehmung (8) aufgenommen ist.
14. Duschbodenelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ablauftopf vorgesehen ist und dass das Ablaufteil, bzw. das Teleskop-Außenteil (5) und das Teleskop-Innenteil (4) vertikal aufbauend auf dem Ablauftopf ausgebildet sind.
15. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Ablauf-Oberteil (3) als Einlegeteil (22) in einer oberen Ausnehmung (23) des Duschbodenelementes (1) einliegt.
16. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Auflage-Ablauf-Oberteil (3) oder das Einlegeteil (22) mit einem von unten an dem Duschbodenelement (1) anliegenden Hartteil (7) halternd verbunden, gegebenenfalls verschraubt ist.
17. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Teleskop-Außenteil (5) und das Teleskop-Innenteil (4) miteinander verschraubt sind.
18. Duschbodenelement nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Teleskop-Außenteil (5) lediglich durch Verschraubung mit dem Teleskop-Innenteil (4) und dadurch

erreichter Verspannung zu dem Ablauf-Oberteil an dem Duschbodenelement gehalten ist.

19. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Hartteil (7) einen zu dem Ablauf-Oberteil hin freistehenden Flansch (27) ausbildet.

20. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Ablauf-Oberteil einen nach unten zu dem Hartteil weisenden freistehenden Flansch (30, 31) ausbildet.

21. Duschbodenelement nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Flansch (30, 31) des Ablauf-Oberteils mit einem Flansch (27, 28) des Hartteils (7) schraubverbunden ist.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 40% und die Beklagte 60%.

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

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2004 036 652 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Duschbodenelement“, das am 28. Juli 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 203 11 666 vom 28. Juli 2003 angemeldet worden ist.

Die Klägerin hat am 8. Juli 2019 Klage beim Bundespatentgericht eingereicht, mit der sie die vollumfängliche Nichtigerklärung des Streitpatents begehrt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 24 auf ein Duschbodenelement gerichtete Vorrichtungsansprüche.

Bei den erteilten Patentansprüchen 1 bis 3 handelt es sich um nebengeordnete Ansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teleskopübergriff oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist.
2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), bestehend aus einem Ablaufteil (4, 5), wobei weiter das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, und dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende Ausnehmung (8) aufweist.

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 4 bis 24 wird auf die Streitpatentschrift DE 10 2004 036 652 B4 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nicht mehr in der erteilten Fassung, sondern nur noch in der eingeschränkten Form eines Hauptantrags, den sie mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022 eingereicht hat. In dieser verteidigten Fassung wird der bisher nebengeordnete Patentanspruch 2 zu einem Unteranspruch von Patentanspruch 1, wobei letzterer und der nebengeordnete Patentanspruch 3 mit dem Merkmal aus dem erteilten Unteranspruch 12, wonach „das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist“, jeweils beschränkt worden sind.

Der Patentanspruch 1 in der nunmehr eingeschränkten Fassung des Hauptantrags lautet in mit Merkmalen gegliederter Form (Abweichung gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit
2. einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2)
 - 2.1 ein Ablauf-Oberteil (3) und
 - 2.2 ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist
- 3 und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass
- 4 ein Teleskopübergriff oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist und
- 5 dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist.

Die Ansprüche 2 und 3 haben gemäß Hauptantrag folgende Fassung (Abweichungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen bzw. gestrichen):

2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) nach Anspruch 1 mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), bestehend aus einem Ablaufteil (4, 5), wobei weiter das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, ~~und~~ dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende Ausnehmung (8) aufweist und dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist.

Den neugefassten Patentansprüchen 1 bis 3 nach Hauptantrag schließen sich die erteilten Patentansprüche 4 bis 10 an, wobei allerdings Anspruch 4 nur noch auf die Patentansprüche 2 oder 3 rückbezogen ist. Die erteilten Patentansprüche 11, 12 und 13 entfallen und die erteilten Patentansprüche 14 bis 24 erhalten die Nummerierung 11 bis 21, wobei auch die Rückbezüge entsprechend angepasst sind.

Die Beklagte verteidigt weiterhin auf der Grundlage ihres mit dem Schriftsatz vom 5. Mai 2022 eingereichten Hilfsantrags 1 das Streitpatent, wobei die Patentansprüche 1 bis 3 folgende Fassung haben (Abweichungen gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unterstrichen bzw. gestrichen):

1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und

einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass ein Teleskopübergriff oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist, und dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist

+ Merkmal 5A:

und dass das Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, und dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende

Ausnehmung (8) aufweist, und dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist

+ Merkmal 5A:

und dass das Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

Den neugefassten Patentansprüchen 1 bis 3 nach Hilfsantrag 1 schließen sich die erteilten Patentansprüche 4 bis 10 an, wobei auch hier Anspruch 4 nur noch auf die Patentansprüche 2 oder 3 rückbezogen ist. Die erteilten Patentansprüche 11, 12 und 13 entfallen und die erteilten Patentansprüche 14 bis 24 erhalten die Nummerierung 11 bis 21, wobei auch die Rückbezüge entsprechend angepasst sind.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent zusätzlich mit dem Hilfsantrag 1a, den sie in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 übergeben hat und dessen Patentansprüche 1 bis 3 folgende, weiter eingeschränkte Fassung aufweisen haben (Abweichungen gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unterstrichen bzw. fett):

1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass ein Teleskopübergreif oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das **einteilige** Ablauf-Oberteil (3)

+ Merkmal 8:

als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, und dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende Ausnehmung (8) aufweist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das einteilige Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar

+ Merkmal 8:

als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

Den neugefassten Patentansprüchen 1 bis 3 nach Hilfsantrag 1a schließen sich die erteilten Patentansprüche 4 bis 10 an, wobei auch hier Anspruch 4 nur noch auf die

Patentansprüche 2 oder 3 rückbezogen ist. Die erteilten Patentansprüche 11, 12 und 13 entfallen und die erteilten Patentansprüche 14 bis 24 erhalten die Nummerierung 11 bis 21, wobei auch die Rückbezüge wieder entsprechend angepasst sind.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent zusätzlich mit dem Hilfsantrag 1b, den sie ebenfalls in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 übergeben hat und dessen Patentansprüche 1 bis 3 folgende, eingeschränkte Fassung aufweisen haben (Abweichungen gegenüber der Fassung nach Hauptantrag unterstrichen bzw. fett):

1. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass ein Teleskopübergreif oder die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil (5) und dem Teleskop-Innenteil (4) zumindest teilweise innerhalb des Duschbodenelementes (1) gegeben ist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig **unmittelbar** auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das Ablauf-Oberteil (3)

+ Merkmal 8:

als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

2. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass das Ablaufteil (4, 5) von einer dieses zu der umgebenden Wandung des Duschbodenelementes

distanzierenden Ausnehmung (8), die sich von der Auflagefläche (F) aus erstreckt, umgeben ist.

3. Aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement (1) mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf (2), wobei der Ablauf (2) ein Ablauf-Oberteil (3) und ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil (5) und einem Teleskop-Innenteil (4) bestehendes Ablaufteil aufweist und das Duschbodenelement (1) eine Auflagefläche (F) aufweist, *dadurch gekennzeichnet*, dass sowohl das Teleskop-Außenteil (5) wie auch das Teleskop-Innenteil (4), zumindest teilweise, oberhalb der Auflagefläche (F) angeordnet sind, und dass das Duschbodenelement (1) jedenfalls zugeordnet dem Teleskop-Außenteil (5) eine dieses radial freilegende, einen Montage-Zugriff von unten auf das Teleskop-Außenteil (5) erlaubende Ausnehmung (8) aufweist, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig **unmittelbar** auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist und dass das Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar

+ Merkmal 8:

als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

Den neugefassten Patentansprüchen 1 bis 3 nach Hilfsantrag 1b schließen sich die erteilten Patentansprüche 4 bis 10 an, wobei auch hier Anspruch 4 nur noch auf die Patentansprüche 2 oder 3 rückbezogen ist. Die erteilten Patentansprüche 11, 12 und 13 entfallen und die erteilten Patentansprüche 14 bis 24 erhalten die Nummerierung 11 bis 21, wobei auch die Rückbezüge wieder entsprechend angepasst sind.

Zum Wortlaut der Patentansprüche in der Fassung der Hilfsanträge 1c und 2a vom 29. November 2022, sowie der Fassungen nach den Hilfsanträgen 2 bis 7 aus dem

Schriftsatz vom 5. Mai 2022 wird auf die Anlagen zu den jeweiligen Schriftsätzen Bezug genommen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 22 Abs. 1 PatG iVm § 21 Abs. 1 Nr. 1, §§ 1, 3 und 4 PatG geltend, wobei sie sich auf fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit beruft. Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 des Streitpatents hält die Klägerin iSv § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG für nicht ausführbar offenbart.

Die Klägerin stützt ihre Klage u.a. auf folgende Druckschriften und Dokumente:

Anlage 1.2 Preisliste 2002/1, Seite 24, der G...
GmbH bezüglich Dusch- und Winkelement
„JACKOBOARD“, mit Drucklegungsdatum 01/02;

Anlage 1.2-Konvolut: Bestellung, Rechnungen, E-Mail-Nachricht
bezüglich Duschelementen der G...
GmbH;

Anlage 1.2.1 Prospekt „TECHNISCHE INFORMATION JACKBOARD®“,
Juni 2002 (Anlage 36.1.2.2.1);

Anlage 1.3 Katalog der Fa. KESSEL Entwässerungstechnik
Abscheidetechnik, Auszug „Boden-/Bad-
/Deckenabläufe ohne Isolierflansch“, Seiten 78, 79,
sowie „KESSEL Boden- und Badabläufe DN 50, DN
70“, Seiten 90, 91;

Anlage 1.3.1 Zeichnung KESSEL-Bodenablauf;

D1 DE 198 47 911 A1 (Anlage 8.1; Anlage 21.1.3.2)

D2 WO 00/22971 A1 (Anlage 10.1)

- D3 DE 196 23 034 A1 (Anlage 14)
- D4 DE 90 03 326 U1 (Anlage 23)
- D5 DE 102 01 345 A1
- D6 DE 36 39 285 A1 (Anlage 30.6.3)
- D7 EP 1 085 132 B1 (Anlage 32.2),

Anlage 32.3.2 EP 0 078 593 B1

Anlage 39 Prospekt „PCI-Pecibord“ (Produktinformation 470) der
PCI Augsburg GmbH, Ausgabe Juni 2001;

Anlage 44.2.7.2 DE 90 07 690 U1

Anlage 45 Katalog der Fa. wedi GmbH, „Idee - Planung - Produkt“,
2. Ausgabe 2003, Emsdetten, Auszug „wedi Fundo
Zubehör“, Seiten 32 bis 37;

Anlage 50 WO 00/11275 A1

Anlage 57 Katalog der Fa. wedi GmbH, K11/99 A 206818;

Anlage 58 Katalog der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,
Leverkusen-Opladen, Programm „Lösungen für
modernes Bauen“, 4/2002, Seiten 28 bis 30 und 50.

Nach Auffassung der Klägerin fehle dem Streitpatent sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge die Patentfähigkeit. Die im Streitpatent offenbarte oberseitige Abstützung des Teleskop-Innenteils (4) auf dem Ablauf-Oberteil (3) offenbare sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Abstützung. Der Hauptantrag sei nicht neu gegenüber der D1 oder jedenfalls nicht erfinderisch gegenüber dieser Druckschrift. Ebenso zeige die D4 alle Merkmale des Patentanspruchs 1. Auch sei gegenüber D4 in jedem Falle die erfinderische Tätigkeit zu verneinen. Weiterhin hat die Klägerin vorgetragen, aus dem Katalog der Firma Kessel aus dem Jahr 1994 (vgl. Anlage 1.3, Seiten 79/94) ergebe sich zu allen verteidigten Anspruchsfassungen eine einschlägige Vorbenutzung. Gleiches folge jeweils auch aus der Anlage 39

(Firmenprospekt PCI Augsburg GmbH, 2001), der Anlage 45, S. 33 bis 35 (Firmenprospekt, Wedi GmbH, 2003) und der Anlage 58, S. 29 (Katalog der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG, Leverkusen-Opladen, 4/2002). Zudem sei eine fehlende Ausführbarkeit gegeben, soweit die Beklagte eine oberseitige Abstützung des Teleskop-Innenteils auf einem Ablauf-Oberteil geltend mache.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2004 036 652 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des Hauptantrags, eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022 erhält, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge in der folgenden Reihenfolge erhält: Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022; Hilfsantrag 1a, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 29.11.2022; Hilfsantrag 1b, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 29.11.2022; Hilfsantrag 1c, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 29.11.2022; Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022, Hilfsantrag 2a, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 29.11.2022 sowie Hilfsanträge 3 bis 7 jeweils eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022.

Die Beklagte tritt mit näheren Ausführungen dem Vortrag der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand des Streitpatents sei in der mit Hauptantrag verteidigten Fassung neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Auslegung, wonach das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) sowohl unmittelbar als auch mittelbar abgestützt sein könnte, sei nicht folgen; im

Streitpatent sei nur eine unmittelbare Abstützung offenbart. Die von der Klägerin geltend gemachten Vorbenutzungen und Druckschriften seien nicht geeignet, die Patentfähigkeit des Streitpatents in Abrede zu stellen. Die Vorveröffentlichungen des Katalogs der Firma Kessel im Jahr 1994 (Anlage 1.3) und des „Wedi-Prospekts“ (Anlage 45) würden bestritten. Den Schriften D1, D4 und D5 sowie Anlage 50 fehle es an den wesentlichen Merkmalen der verteidigten Ansprüche des Streitpatents. Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf die von der Klägerin geltend gemachte Vorbenutzung gemäß Anlage 39. Auf den Einwand der fehlenden Ausführbarkeit komme es daneben nicht an.

Die Beklagte hat ferner die Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt, da sie erst mit Beginn der (zweiten) mündlichen Verhandlung am 29. November 2022 durch Einführung der Vorsitzenden in den Sach- und Streitstand von der zwischenzeitlich geänderten, vorläufigen Auffassung des Senats hinsichtlich der Auslegung des Patentanspruchs 1 erfahren habe. Die geänderte Sichtweise des Senats, wonach mit Rücksicht auf den Wortlaut der erteilten Ansprüche 11 und 12 nunmehr sowohl eine mittelbare als auch eine unmittelbare Abstützung des Teleskop-Innenteils (4) oberseitig auf dem Ablaufoberteil (3) als umfasst anzunehmen sei, habe sie überrascht, und sie sei nicht in der Lage gewesen, hierauf in angemessener Weise zu reagieren.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 29. Juli 2021 und 22. März 2022 jeweils einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilt und in der mündlichen Verhandlung weitere rechtliche Hinweise gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf die Protokolle zu den mündlichen Verhandlungen vom 29. Oktober 2021 und 29. November 2022 verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage auf Nichtigklärung des Streitpatents ist zulässig und in der Sache auch teilweise begründet.

Ohne Sachprüfung ist das Streitpatent insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von der Beklagten in zulässiger Weise nur noch beschränkt verteidigte Fassung gemäß Hauptantrag hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2007, 404 – Carvedilol II; Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., § 81 Rn. 129).

Die Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent in der mit Hauptantrag verteidigten Fassung sowie in den jeweiligen Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 1a nicht rechtsbeständig ist. Denn insoweit liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vor (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 PatG iVm § 21 Abs. 1 Nr. 1, §§ 1, 3 und 4 PatG).

Im Übrigen ist die Klage unbegründet. Im Umfang der Patentansprüche 1 bis 21 des in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 überreichten Hilfsantrags 1b erweist sich das Streitpatent als rechtsbeständig. Daher ist die Klage insoweit abzuweisen.

II.

Es bestand keine Veranlassung für den Senat, dem Antrag der Beklagten auf Vertagung der mündlichen Verhandlung zu entsprechen. Die Beklagte hat zwar sinngemäß gerügt, der Senat sei der ihm nach § 99 Abs. 1 PatG iVm § 139 Abs. 1 ZPO obliegenden Hinweispflicht nicht hinreichend nachgekommen, indem er es

unterlassen habe, nochmals deutlich vor der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 darauf hinzuweisen, dass er die technische Lehre des Streitpatents nunmehr tendenziell so verstehe, dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Abstützung des Teleskop-Innenteils auf dem Ablauf-Oberteil offenbart sei; hierin liegt jedoch weder eine Verletzung des Anspruchs der Beklagten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) noch ein sonstiger Verfahrensfehler.

Ein Gericht muss einer betroffenen Partei grundsätzlich so frühzeitig vor der mündlichen Verhandlung einen Hinweis auf die seiner Ansicht nach entscheidungserheblichen Umstände erteilen, dass die Partei noch die Gelegenheit hat, ihre Prozessführung darauf einzurichten (BGH NJW 2018, 2202, 2203). Dies war vorliegend der Fall, obwohl der Senat der Beklagten seinen ergänzenden Hinweis erst in der mündlichen Verhandlung gegeben hat.

Es reicht in der Regel aus, dass das Gericht die Sach- und Rechtslage im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung erörtert und den Beteiligten dadurch aufgezeigt wird, welche Gesichtspunkte für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sein werden. Ein ausdrücklicher Hinweis ist lediglich dann geboten, wenn für die Beteiligten auch bei sorgfältiger Prozessführung nicht vorhersehbar ist, auf welche Erwägungen das Gericht seine Entscheidung stützen wird (BGH GRUR 2014, 1235, Nr. 11 - „Kommunikationsrouter“; GRUR 2000, 792, 793 - „Spiralbohrer“). Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn die betroffene Partei in der mündlichen Verhandlung ohne weiteres und aus dem Stand heraus in der Lage ist, umfassend und abschließend Stellung zu nehmen (vgl. BGH NJW 2018, 2202, 2203). Gemessen an diesen Maßstäben war ein Hinweis an die Beklagte vor der mündlichen Verhandlung offensichtlich nicht erforderlich.

Die Beklagte musste schon aufgrund des gerichtlichen Hinweises vom 22. März 2022 und der hierauf ausführlichen und deutlichen Stellungnahme der Klägerin, wie sie im Schriftsatz vom 30. März 2022 (S. 2 ff.) erfolgt war, damit rechnen, dass sich

die Frage nach der Offenbarung einer unmittelbaren als auch einer mittelbaren Abstützung des Teleskop-Innenteils auf dem Ablauf-Oberteil als für die später zu treffende Entscheidung relevant erweisen könnte. Dass die Beklagte trotz des von ihr beanstandeten Hinweises der Vorsitzenden in der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2022 ohne weiteres in der Lage war, ihre Prozessführung darauf einzurichten, zeigt sich nicht zuletzt auch anhand der (durchaus sachdienlichen) Hilfsanträge 1a, 1b, 1c und 2a, die die Beklagte im Anschluss hieran überreicht hat.

III.

1. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Duschbodenelement“ betrifft gemäß den erteilten unabhängigen Patentansprüchen 1 bis 3 ein aus einem Hartschaumstoff, insbesondere EPP oder EPS bestehendes Duschbodenelement mit einem vorzugsweise mittigen Ablauf, wobei in dem Ablauf ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil und einem Teleskop-Innenteil bestehendes Ablaufteil angeordnet ist und das Duschbodenelement eine Auflagefläche aufweist.

Derartige Duschbodenelemente seien nach Auffassung der Klägerin im Stand der Technik bekannt. Es werde beispielsweise auf die DE 101 31 338 A1 hingewiesen. Weiter sei zum Stand der Technik etwa auf die EP 0 333 168 A1 und die DE 83 30 443 U1 zu verweisen.

Die aufgrund der Durchführung des Abflussrohres durch das Duschbodenelement erforderliche Einbautiefe, unterhalb des Duschbodenelementes, sei bei den bekannten Duschbodenelementen sehr beachtlich. Es bestehe ein Bedürfnis, die benötigte Einbautiefe zu vermindern.

Die Aufgabe der Erfindung bestehe darin, ein Duschbodenelement mit einem Ablauf bereitzustellen, der eine möglichst geringe Einbautiefe benötige (vgl. Abs. [0004]

der Streitpatentschrift). Die Erfindung lehre hierzu im Wesentlichen, im Ablauf ein teleskopierbares, aus einem Teleskop-Außenteil und einem Teleskop-Innenteil bestehendes Ablaufteil anzuordnen, und dass das Duschbodenelement eine Auflagefläche aufweise.

2. Der maßgebliche Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist nach Auffassung des Senats ein Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau - ggf. ein Bachelor of Science (BS) oder of Applied Science (BAS) - bzw. ein Techniker im Bereich Sanitärtechnik, mit einer mehrjährigen Berufserfahrung in dem Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Boden- bzw. Bad-Abläufen.

IV.

Dieser Fachmann geht bei den Merkmalen (vgl. vorstehende Merkmalsgliederung) der mit Hauptantrag verteidigten unabhängigen Patentansprüche 1 und 3 - soweit diese der Auslegung bedürfen - von folgendem Verständnis aus:

Das Streitpatent betrifft ein Duschbodenelement. In der einführenden Beschreibung wird zum Stand der Technik auf die Druckschriften DE 101 31 338 A1, EP 0 33 168 A1 sowie DE 83 30 443 U1 verwiesen. Diese offenbaren als Duschbodenelement ausschließlich Bodenelemente für den Einsatz in bodenebenen Duschen. Von solchen in den Duschboden eingelassenen Bodenelementen geht das Streitpatent ebenfalls aus, wie sich dem Fachmann anhand der in den Figuren dargestellten Duschbodenelemente unmittelbar und eindeutig erschließt. Gestützt wird dieses Verständnis zudem durch Absatz [0019], in dem auch für das streitpatentgemäße Duschbodenelement, unter Verweis auf die Druckschrift DE 101 31 338 A1, eine Beschichtung mit einer Dichtmasse und einer Mörtelschicht vorgeschlagen wird. Ein anspruchsgemäßes Duschbodenelement

nach Merkmal 1 ist somit zum Einbau in den Boden vorgesehen und nicht Bestandteil einer separaten auf den Boden aufgestellten Dusch- bzw. Badewanne.

Das Merkmal 5 definiert, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist. Die benutzte Präposition „oberseitig“ lässt, so wie formuliert, offen, ob sie sich auf das Teleskop-Innenteil (4) oder das Ablauf-Oberteil (3) bezieht. So könnte gemeint sein, dass das Teleskop-Innenteil (4) selbst oberseitig abgestützt ist oder dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig, sprich oberhalb des Ablauf-Oberteils (3) angeordnet ist und somit durch das Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist. Dieses Merkmal ist daher anhand der offenbarten technischen Lehre des Streitpatents auszulegen. In den Absätzen [0014] sowie [0052] bis [0054] wird eindeutig beschrieben, dass das Teleskop-Innenteil (4) auf dem Ablauf-Oberteil (3) aufliegt, denn ein radial nach außen vorstehender Umlaufrand 13 des Teleskop-Innenteils (4) übergreift einen entsprechenden radialen inneren Abschnitt 12 a des Ablauf-Oberteils (3). Das Ablauf-Oberteil (3) wiederum ist vermittelt eines Ringteils 14 auf dem Hartteil 7 abgestützt. Dies deckt sich mit den in den Fig. 3 bis 5, 7, 11 bis 15 sowie 18 bis 19 dargestellten Anordnungen. Dass aus den Explosionszeichnungen Fig. 1 und 10 eine andere Reihenfolge erkennbar ist - dort ist das Ablauf-Oberteil (3) oberhalb des Teleskop-Innenteils (4) dargestellt - ist nach Auffassung des Senats eine für den Fachmann nachvollziehbare, offensichtliche Unrichtigkeit, zumal die weiteren Explosionszeichnungen der Fig. 14 und 18 die korrekte Anordnungsreihenfolge zeigen.

Es ist davon auszugehen, dass die technische Lehre des Streitpatents sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Abstützung des Teleskop-Innenteils auf dem Ablauf-Oberteil offenbart. In den Ausführungsbeispielen der Beschreibung sind zwar ausschließlich unmittelbare Abstützungen offenbart. So ist in dem Absatz [0014] beschrieben, dass „das Teleskop-Innenteil aber auch an einem darüber hinaus noch vorgesehenen Ablauf-Oberteil, ..., abgestützt sein“ kann. Eine oberseitige Abstützung an einem Teil, bedeutet gleichzeitig ein Anliegen des einen

Teils auf der Oberseite des anderen Teils. Dies entspricht auch der Darstellung in den Figuren 3, 7, 11, 15 und 19, in denen ein Abstützen des Teleskop-Innenteils direkt auf dem Ablauf-Oberteil gezeigt wird. Dies würde dafür sprechen, die Abstützung als unmittelbar auszulegen. Jedoch würde durch diese Sichtweise der Grundsatz vernachlässigt, dass Ausführungsbeispiele einen weiter zu verstehenden Sinngelhalt eines Patentanspruchs nicht auf bestimmte Ausführungsformen einzuschränken vermögen (vgl. BGH GRUR 2007, 309, 311 – Schussfädentransport). Daher sind auch die nachgeordneten Ansprüche bei der Auslegung mit zu berücksichtigen. Die erteilten Ansprüche 11 und 12 lauten:

11. Duschbodenelement nach einem der Ansprüche 4 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Hartteil (7) abgestützt ist.

12. Duschbodenelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Teleskop-Innenteil (4) oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) abgestützt ist.

Das Teleskop-Innenteil ist demgemäß oberseitig auf dem Hartteil (7) (Anspruch 11) bzw. oberseitig auf dem Ablauf-Oberteil (3) (Anspruch 12) abgestützt. Die Abstützung des Teleskop-Innenteils auf dem Hartteil ist in den Figuren des Streitpatents ausschließlich mittelbar gezeigt, während die Abstützung auf dem Ablauf-Oberteil ausschließlich unmittelbar offenbart ist. Die beiden erteilten Ansprüche 11 und 12 offenbaren somit bei einer identischen Formulierung „... oberseitig auf ... abgestützt ist“ sowohl eine mittelbare und auch eine unmittelbare Abstützung. Sie lassen somit keine Differenzierung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Abstützung zu, so dass der Begriff der oberseitigen Abstützung daher weit auszulegen ist, und diese sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Abstützung umfasst.

1. Der neugefasste Hauptantrag ist zulässig, aber nicht neu iSv §§ 1, 3 PatG, weshalb der Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gegeben ist und die mit diesem Antrag verteidigten Patentansprüche nicht an die Stelle der erteilten Fassung treten können.

a) Der geltenden Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrags vom 8. Juni 2020, dessen Zulässigkeit nicht zweifelhaft war, wie bereits im qualifizierten Hinweis vom 29. Juli 2021 ausgeführt wurde. Die geltende Anspruchsfassung enthält nun wieder einen nebengeordneten Anspruch 3; dieser setzt sich aus den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und dem kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 3 zusammen. Von der Zulässigkeit des neugefassten Hauptantrags ist daher auszugehen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

Entgegen der Argumentation der Beklagten offenbart die Anlage 39 (Prospekt „PCI–Pecibord (Produktinformation 470)“ ein Duschbodenelement, das alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag offenbart.

Das Firmenprospekt „PCI–Pecibord (Produktinformation 470)“ ist nachweislich der letzten Seite im Juni 2001 und damit mehr als zwei Jahre vor dem Zeitrang des Streitpatents ausgegeben worden. Die Anlage 39 offenbart ein aus einem Hartschaumstoff (geschäumter Polystyrol-Schaum, vgl. Absatz „Daten zur Verarbeitung Technische Daten) bestehendes Duschbodenelement (vgl. Absatz „Anwendungsgebiete“, erste Seite) mit einem mittigen Ablauf (Merkmale 1 und 2). Auf der vierten Seite der Anlage 39, siehe dort die obere Zeichnung, ist der Einbau des PCI-Pecibords dargestellt. Dort ist dargestellt, dass der Ablauf ein Ablauf-Oberteil (Ablauf-Oberteil (integriert)) und ein teleskopierbares Ablaufteil aufweist, wobei das Ablaufteil aus einem Teleskop-Außenteil (Bodenablauf-Unterteil) und einem Teleskop-Innenteil (Aufsatzstück) besteht (Merkmale 2.1 und 2.2). Das Duschbodenelement weist eine ebene untere Fläche zur Auflage auf (Merkmal 3).

Innerhalb des Teleskopübergriffs zwischen dem Teleskop-Innenteil und dem Teleskop-Außenteil ist eine Dichtung und somit eine Dichtebene angeordnet. Beide, sowohl der Teleskopübergriff als auch die Dichtebene sind zumindest innerhalb des Duschbodenelementes gegeben (Merkmal 4). Bei dem Teleskop-Innenteil handelt es sich um einen runden Zylinder, an dessen Oberseite ein viereckiger Rahmen angeordnet ist, in den hinein ein Schlitzrost eingelegt wird. Das Teleskop-Innenteil weist somit an seiner Oberseite Ecken auf, die sich auf dem in der Zeichnung dargestellten Fliesenkleber und den darunterliegenden Bauteilen abstützen. Wie der Figur auf der vierten Seite der Anlage 39 zu entnehmen ist, stützt sich das Teleskop-Innenteil somit mittelbar, was nach der getroffenen breiten Auslegung als ausreichend anzusehen ist, über den Fliesenkleber und den dazwischenliegenden Bauteilen, wie dem Gegenflansch, auf dem Ablauf-Oberteil ab (Merkmal 5).

Aus der Anlage 39 gehen somit sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag hervor.

c) Aufgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 kommt es auf die Frage der Ausführbarkeit nicht mehr an.

d) Die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 führt dazu, dass der gesamte Anspruchssatz nach Hauptantrag 1 nicht zur erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents herangezogen werden kann. Beantragt der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren, das Patent in beschränktem Umfang - so wie hier - jeweils mit Fassungen in Form von „geschlossenen“ Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist ein entsprechender Antrag bereits dann nicht gewährbar, wenn sich der Gegenstand auch nur eines Patentanspruches aus einem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. BGH GRUR 2007, 862 (864) - „Informationsübermittlungsverfahren II; GRUR 2017, 57 (60) - „Datengenerator“).

2. Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht gewährbar. Er ist zulässig, aber nicht neu iSv §§ 1, 3 PatG, weshalb der Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gegeben ist und die mit diesem Antrag verteidigten Patentansprüche nicht an die Stelle der erteilten Fassung treten können.

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulässig. Dieser umfasst im Vergleich zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag das zusätzliche Merkmal 5A,

und dass das Ablauf-Oberteil (3) unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

Eine unmittelbare Abstützung des Ablauf-Oberteils auf dem Duschbodenelement ist in den Ausführungsbeispielen der mit der Anmeldung des Streitpatents eingereichten Figuren 14, 15 sowie 18 und 19 offenbart. Die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 entsprechen den, wie oben dargelegt, zulässigen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

b) Das Ablauf-Oberteil (Merkmal 2.1) ist durch die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegenständlich dadurch definiert, dass

- das Teleskop-Innenteil oberseitig auf ihm abgestützt ist (Merkmal 5),
- es (das Teleskop-Innenteil) unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt (Merkmal 5A).

Wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag dargelegt, entspricht das auf der vierten Seite in der oberen Zeichnung der Anlage 39 dargestellte „Ablauf-Oberteil (integriert)“ einem anspruchsgemäßen Ablaufoberteil, denn das Teleskopinnenteil ist mittelbar auf ihm abgestützt. Dieses liegt, wie ebenfalls in der Figur zu erkennen, unmittelbar auf dem Duschbodenelement auf. Die Anlage 39 nimmt somit auch das zusätzlich hinzugenommene Merkmal 5A vorweg.

Die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 führt dazu, dass der gesamte Anspruchssatz nach Hilfsantrag 1 nicht zur erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents herangezogen werden kann. Auf die obige Begründung wird Bezug genommen.

3. Der Hilfsantrag 1a ist ebenfalls nicht gewährbar. Der Gegenstand nach Hilfsantrag 1a ist zulässig, aber nicht neu iSv §§ 1, 3 PatG, weshalb der Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gegeben ist und die mit diesem Antrag verteidigten Patentansprüche nicht an die Stelle der erteilten Fassung treten können.

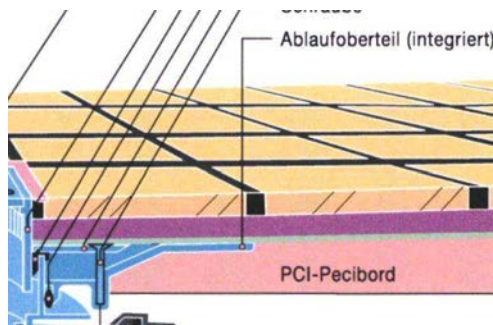
a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a ist zulässig. Dieser umfasst zusätzlich zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag die Präzisierung des Ablauf-Oberteils dahingehend, dass es sich um ein einteiliges Ablauf-Oberteil handelt, sowie das Merkmal 8, dass das Ablauf-Oberteil als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement (1) abgestützt ist.

Die Präzisierung als einteiliges Ablauf-Oberteil sowie auch seine Ausgestaltung als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung des Duschbodenelements ist in den am Anmeldetag des Streitpatents eingereichten Figuren 14, 15 sowie 18 und 19 offenbart. Die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a entsprechen den, wie oben dargelegt, zulässigen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

b) Die Anlage 39 offenbart auch den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a.

Für den Fachmann unmittelbar erkennbar ist das in der oberen Zeichnung, Seite vier der Anlage 39, dargestellte Ablauf-Oberteil als ein rotationssymmetrischer einteiliger Körper ausgebildet. Das PCI-Peciboard ist daher so ausgestaltet, dass

das Ablauf-Oberteil in einer oberen Ausnehmung so einliegt, dass es unmittelbar auf dem Duschbodenelement aufliegt und abgestützt ist, vgl. die nachfolgend ausschnittsweise Darstellung der Zeichnung auf der Seite vier:



c) Die mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 führt dazu, dass der gesamten Anspruchssatz nach Hilfsantrag 1 nicht zur erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents herangezogen werden kann. Auf die Begründung im Abschnitt V.1.c) wird Bezug genommen.

4. In der Fassung des zulässigen Hilfsantrages 1b erweist sich das Streitpatent dagegen als rechtsbeständig. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 21 sind neu iSv §§ 1, 3 PatG und sie beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit iSv §§ 1, 4 PatG, weshalb der Nichtigkeitsgrund nach §§ 22 Abs. 1 und Abs. 2, 21 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 PatG insoweit nicht gegeben ist.

a) Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 1b weisen keine unzulässige Erweiterung auf und sind - wie von der Rechtsprechung gefordert - auch im Übrigen zulässig (vgl. BGH GRUR 1998, 901 (903) - Polymermasse).

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b umfasst zusätzlich zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag die Präzisierung des Merkmals 5, dass das Teleskop-Innenteil oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil abgestützt ist sowie das hinzugenommene Merkmal (Merkmal 8), dass das Ablauf-Oberteil als

Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist.

Diese hinzugenommenen Merkmale sind in den am Anmeldetag des Streitpatents eingereichten Figuren 15 sowie 19 gezeigt. In dem Duschbodenelement 1 ist eine obere Ausnehmung 23 angeordnet, in die hinein das Ablauf-Oberteil 3 eingelegt ist. Das Teleskop-Innenteil ist oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil abgestützt. Die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b entsprechen den, wie oben dargelegt, zulässigen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1b ist somit gegenüber der Offenbarung am Anmeldetag nicht unzulässig erweitert. Auch schränken die zusätzlich aufgenommenen Merkmale den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, weiter ein, so dass auch kein „Aliud“, d.h. keine andere Lehre, und somit keine Schutzbereichserweiterung vorliegt.

Der Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1b umfasst neben den Merkmalen des erteilten Anspruchs 3 sowohl die Präzisierung des Ablauf-Oberteils als auch das hinzugenommene Merkmal 8, wie im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b aufgenommen. Der Anspruch 3 ist daher aus den oben genannten Gründen ebenfalls zulässig.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b ist auch ausführbar. Die Offenbarung der technischen Lehre des Streitpatents führt zu der Auslegung, dass das Merkmal 5 so zu verstehen ist, dass das Teleskop-Innenteil auf dem Ablauf-Oberteil aufliegt.

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b ist neu. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt sämtliche seiner Merkmale.

c1) Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass die Druckschriften D1 oder auch die Druckschrift D4 bereits sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag offenbaren, teilt der Senat diese Ansicht nicht.

Wie unter Abschnitt IV. dargelegt, ist ein anspruchsgemäßes, aus einem Hartschaumstoff bestehendes Duschbodenelement zum Einbau in den Boden vorgesehen und nicht Bestandteil einer separaten auf den Boden aufgestellten Dusch- bzw. Badewanne. Aus diesem Grund offenbaren weder die Druckschrift D1 noch die D4 das Merkmal 1 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b. Diese offenbaren vielmehr eine Badewanne, die auf einen Hartschaumsockel gestellt wird, vgl. die Druckschrift D1, z. B. Fig. 1 und 2, bzw. einen in einen Rohboden durch Beton eingegossenen Ablauf, vgl. die Druckschrift D4, Seite 6, vierter Absatz und Fig. 2.

c2) Auch die Anlage 39, das Prospekt „PCI-Pecibord“ offenbart nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b. Wie zum Anspruch 1 des Hauptantrags dargelegt, gehen aus der Anlage 39 dessen Merkmale 1 bis 4 hervor. Diese Merkmale sind von dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 b ebenfalls beansprucht.

Zwar zeigt das Bild auf der Seite vier der Anlage 39 ein Ablauf-Oberteil (dort mit „Ablauf-Oberteil (integriert)“ bezeichnet), das erkennbar als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist (Merkmal 8). Das präzisierte Merkmal 5 fordert jedoch darüber hinaus, dass das Teleskop-Innenteil oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil abgestützt ist. Dies ist aber in dem Bild gerade nicht zu erkennen. Wie zum Hauptantrag dargelegt, entspricht dem anspruchsgemäßen Teleskop-Innenteil das auf dem Bild dargestellte „Aufsatzstück“. Dieses liegt mit seinen an der Oberseite des zylinderförmigen Aufsatzstückes angeordneten Ecken auf dem Fliesenkleber auf. Das Aufsatzstück ist gemäß dem Bild oberseitig unmittelbar auf dem Fliesenkleber abgestützt. Selbst wenn, wie von der Klägerin vorgetragen, in dem Eckbereich kein Fliesenkleber aufgetragen wurde, so ist jedoch eine unmittelbare oberseitige

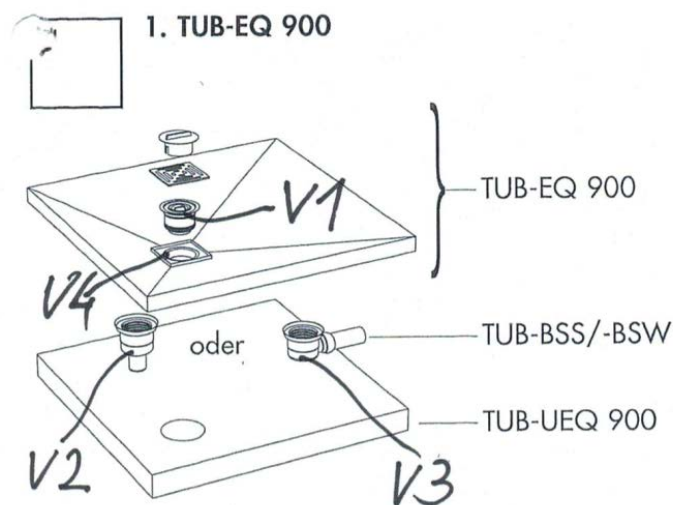
Abstützung auf dem Ablauf-Oberteil nicht möglich. Denn zwischen dem „Ablauf-Oberteil (integriert)“ und den Eckbereichen des Aufsatzstückes sind weitere Bauteile angeordnet, wie zum Beispiel der Gegenflansch oder auch die Radialdichtung.

c3) Die Anlage 1.2.1 offenbart ein Duschbodenelement aus Hartschaumstoff mit einem mittig angeordneten Ablauf, vgl. dort die beiden Figuren auf dem Deckblatt (Merkmale 1 und 2). Auf der Einbauskizze der zweiten Seite ist ein teleskopierbarer Ablauf mit einem Teleskop-Außenteil (Bodenablauf-Unterteil) und einem Teleskop-Innenteil (Aufsatzstück mit Schlitzrost) gezeigt. Jedoch ist in der Skizze kein Ablauf-Oberteil als Einlegeteil eindeutig erkennbar dargestellt, das unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist und auf dem oberseitig unmittelbar das Teleskop-Innenteil abgestützt ist.

c4) Die Anlage 45, der Katalog der Fa wedi GmbH, offenbart – unabhängig von der Frage der Vorveröffentlichung, die die Beklagte bestritten hat - zwar einen Aufbau eines anspruchsgemäßen Duschbodenelements aus einem Hartschaumstoff, mit einem mittigen Ablauf (Merkmale 1 und 2). Der Ablauf mag zwar teleskopierbar aus einem Teleskop-Außenteil und -Innenteil aufgebaut sein, wie die Figuren auf den Seiten 33 und 37 des Prospekts zeigen. Jedoch ist gemäß diesen Figuren der Teleskopübergriff und die Dichtebene bzw. ein Dichtbereich zwischen dem Teleskop-Außenteil und dem Teleskop-Innenteil unterhalb des Duschbodenelements (Fundo-Element) im Mörtel angeordnet und befindet sich somit nicht, auch nicht teilweise innerhalb des Duschbodenelements.

Die Anlage 57, ebenfalls ein Firmenprospekt der Fa. Wedi, offenbart den gleichen, wie zur Anlage 45 dargelegten Aufbau. Wie dort auf der Seite 6 des Prospekts gezeigt, ist der Teleskopübergriff und der Dichtbereich bzw. die Dichtebene innerhalb des Unterestrichs angeordnet und somit komplett unterhalb der Hartschaumplatte (Fundoplatte).

c5) Die Anlage 58, der Katalog der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG, offenbart ebenfalls ein Duschbodenelement gemäß den Merkmalen 1 und 2. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in den auf der Prospektseite 29 dargestellten Figuren aber nicht unmittelbar und eindeutig ein Ablauf-Oberteil dargestellt. In der eingereichten Anlage 58 hat die Klägerin hierzu handschriftliche Ergänzungen eingezeichnet, siehe nachfolgender Teilausschnitt der Seite



Das dort mit „V4“ bezeichnete Bauteil vermag der Senat nicht als Ablauf-Oberteil im Sinne des Anspruchs 1 des Hilfsantrags erkennen, das als Einlegeteil unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist. Vielmehr ist dieser Bereich als eine speziell ausgestaltete Oberfläche des Duschbodenelements selbst dargestellt. Auch auf den beiden auf Seite 28 unten abgebildeten Figuren ist kein Bauteil zu erkennen, das als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung auf dem Duschbodenelement abgestützt ist.

c6) Die übrigen im Verfahren berücksichtigten Druckschriften D2, D3, D5 bis D7 sowie die Anlagen 1.3 und 50 betreffen unterschiedliche Aufbauten von Bodenabläufen. Jedoch offenbaren diese keine Konstruktion dieser Aufbauten in einem anspruchsgemäßen Duschbodenelement aus einem Hartschaumstoff.

d) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

d1) Entgegen der Auffassung der Klägerin legen die Druckschriften D1 und D4 den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b) nicht nahe.

Wie bereits im qualifizierten Hinweis dargelegt, sieht der Senat schon den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 als nicht nahegelegt gegenüber den in diesen Druckschriften offenbarten technischen Lehren:

Die Druckschrift D1 (DE 198 47 911 A1) betrifft eine Bad- oder eine Duschwanne. Der dort gezeigte Ablauf ist in einem Sockel dieser Duschwanne angeordnet. Ein anspruchsgemäßes Duschbodenelement ist dieser Druckschrift somit nicht zu entnehmen. Der Senat kann nicht erkennen, wie der Fachmann Anregungen aus dieser Druckschrift entnehmen sollte, die gestellte Aufgabe des Streitpatents zu lösen. Evident, vgl. die Einbaulänge der teleskopierbaren Teile Steckerteil 79 und Buchsenteil 80 der Fig. 73, stellt die dort offenbarte technische Lehre nicht darauf ab, die Einbautiefe möglichst gering zu halten. Darüber hinaus hat der Fachmann keine Veranlassung, ein anspruchsgemäßes Ablaufoberteil vorzusehen.

Die Druckschrift D4 (DE 90 03 326 U1) offenbart einen Bodenablauf mit einem Teleskopunterteil (Bodenablauf 1), das an die Rohrleitung angeschlossen ist und anschließend mit Estrich bzw. Beton umgossen wird, vgl. Seite 6, 4. Absatz. Dadurch umschließt der Beton den Bodenablauf, wie in der Fig. 2 dargestellt. Zum Schutz vor Verunreinigung beim Betonieren ist die Glocke 16 vorgesehen, die nach Aushärten auf Höhe des Bodenniveaus H1 abgeschnitten wird. Es mag sein, dass der Fachmann anstelle des Betons ein alternatives Material vorsehen wird. Duschbodenelemente aus Hartschaum waren zum maßgebenden Zeitpunkt bekannt, vgl. die Anlage 1.2. Wenn er dieses Material vorsehen sollte, so ist es nach der Überzeugung des Senats nicht mehr notwendig, abweichend von der Lehre der D4 die Glocke 16 vorzusehen, da die Gefahr der Verunreinigung nicht mehr besteht.

Er wird dann jedoch den Einsatz von oben direkt auf das Duschbodenelement auflegen. Warum er dabei ein weiteres Bauteil wie ein Ablauf-Oberteil (3) des Anspruchs 1 vorsehen sollte, erschließt sich nicht. Dies würde nur eine weitere Dichtfuge notwendig werden lassen, was aus Sicht des Fachmanns ein unnötiger Aufwand wäre.

Worin darüber hinaus auch noch die Veranlassung für den Fachmann bestanden haben könnte, ein Ablauf-Oberteil gemäß den betreffenden Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b auszugestalten und dies mit den Gegenständen der Druckschriften D1 bzw. D4 zu kombinieren, erschließt sich dem Senat nicht.

d2) Als Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat die Anlage 39, das Prospekt „PCI-Pecibord“. Dieses vermag aber eine erfinderische Tätigkeit für den Fachmann nicht nahezulegen.

Wie zum Anspruch 1 des Hauptantrags dargelegt, gehen aus der Anlage 39 dessen Merkmale 1 bis 4 hervor. Diese Merkmale sind von dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 b ebenfalls beansprucht.

Auch zeigt das Bild auf der Seite vier der Anlage 39 ein Ablauf-Oberteil (dort mit „Ablauf-Oberteil (integriert)“ bezeichnet), das erkennbar als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist (Merkmal 8). Das präzisierte Merkmal 5 fordert jedoch darüber hinaus, dass das Teleskop-Innenteil oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil abgestützt ist. Letztlich folgt daraus, dass diese benannten Bauteile so ausgeführt und angeordnet sein müssen, dass das Ablauf-Oberteil sowohl das Teleskop-Innenteil als auch das Duschbodenelement berührt. Denn nur dadurch wird die beanspruchte unmittelbare Abstützung erreicht.

Dies ist aber in dem Bild gerade nicht zu erkennen. Wie zum Hauptantrag dargelegt, entspricht dem anspruchsgemäßen Teleskop-Innenteil das auf dem Bild

dargestellte „Aufsatzstück“. Dieses liegt mit seinen an der Oberseite des zylinderförmigen Aufsatzstückes angeordneten Ecken auf dem Fliesenkleber auf. Das Aufsatzstück ist gemäß dem Bild oberseitig unmittelbar auf dem Fliesenkleber abgestützt. Selbst wenn, wie von der Klägerin vorgetragen, in dem Eckbereich kein Fliesenkleber aufgetragen würde, so wäre jedoch eine unmittelbare oberseitige Abstützung auf dem Ablauf-Oberteil nicht möglich. Denn zwischen dem „Ablauf-Oberteil (integriert)“ und den Eckbereichen des Aufsatzstückes sind weitere Bauteile angeordnet, wie zum Beispiel der Gegenflansch oder auch die Radialdichtung.

Warum der Fachmann von diesem Aufbau abweichen sollte, kann der Senat nicht erkennen. Vielmehr ist es für den Einbau des Aufsatzstückes wichtig, dass dieses an den Eckbereichen in der dort gezeigten Position auf dem Fliesenkleber aufliegt. Das Aufsatzstück ist als Teleskop-Innenteil in das Teleskop-Außenteil hineingeschoben und weist bis auf die horizontal angeordneten Eckbereiche keine weiteren Abschnitte auf, die eine senkrecht wirkende Kraft aufnehmen könnten. Ohne diese Eckbereiche wäre das Aufsatzstück somit nicht abgestützt und würde bei Belastung des Schlitzrostes, z. B. durch einen Benutzer der Dusche, in den Ablauf hineingeschoben. Der Fachmann ist somit von einer Veränderung dieses Aufbaus abgehalten und gelangt somit nicht in einer nahe liegenden Weise dazu, das Teleskop-Innenteil so abzuändern, dass es oberseitig unmittelbar auf dem Ablauf-Oberteil abgestützt ist.

Aus diesem Grund ist auch nicht zu erkennen, wie der Fachmann aus einer Zusammenschau mit einer der weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften oder mit einem der entsprechenden Dokumente in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b gelangen könnte. Auch diese geben keine Veranlassung bzw. Anregung von dem in der Anlage 39 gezeigten Aufbau abzuweichen.

e) Der Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1b umfasst neben den Merkmalen des erteilten Anspruchs 3 sowohl die Präzisierung des Ablauf-Oberteils als auch das hinzugenommene Merkmal 8, dass das Ablauf-Oberteil als Einlegeteil in einer oberen Ausnehmung unmittelbar auf dem Duschbodenelement abgestützt ist.

Da diese Merkmale, wie oben dargelegt, die Patenfähigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1b begründen, ist der Gegenstand des Anspruchs 3 nach Hilfsantrag 1b ebenfalls als patentfähig zu bewerten. Auf die entsprechende Begründung zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b wird verwiesen.

f) Die auf die unabhängigen Patentansprüche 1 bzw. 3 zurückbezogenen Patentansprüche 2 sowie 4 bis 21 werden von dem rechtsbeständigen Patentanspruch 1 bzw. 3 getragen.

5. Da sich das Streitpatent bereits in der Fassung nach Hilfsantrags 1b als rechtsbeständig erweist, war über die Fassungen nach den Hilfsanträgen 1c, 2, 2a sowie 3 bis 7 der Beklagten nicht mehr zu befinden.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG iVm § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die ausgeurteilte Kostenverteilung von 40% zu 60% zugunsten der Klägerin entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien unter Berücksichtigung des gemeinen Wertes des Streitpatents, wie er sich aus einem Vergleich zwischen dem Gegenstand der erteilten Fassung und dem Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 21 nach Hilfsantrag 1b ergibt, in deren Umfang sich das Streitpatent als rechtsbeständig erwiesen hat. Dass die Billigkeit eine andere Kostenverteilung geboten erscheinen ließe, ist nicht ersichtlich.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VII.

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

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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

Kopacek

Eisenrauch

Wiegele

Dr. Schwenke

Dr. Deibele