



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
12. Oktober 2017

1 Ni 6/17 (EP)
führend
verbunden mit
1 Ni 9/17 (EP)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 2 295 299
(DE 60 2005 035 066)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2017 durch die Präsidentin Schmidt, die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart, die Richterin Grote-Bittner sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Geier

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 295 299 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. A kit for inflating and repairing inflatable articles, in particular, tyres; the kit comprising a compressor assembly (2), a container (3) of sealing liquid, first connecting means (4, 5) for connecting the container to the compressor assembly (2) and to an inflatable article for repair or inflation, an outer casing (6) housing said compressor assembly (2) and defining a seat (7) for the container (3) of sealing liquid, said container (3) being housed removably in said seat (7), and second connecting means (4, 40) for stably connecting said container to said compressor assembly (2), so that the container, when housed in said seat (7), is maintained functionally connected to said compressor assembly (2), wherein said first connecting

means (4, 5) comprises a third connecting means in the form of first hose (4) or a feed line connecting the container (3) to the compressor assembly (2) and a fourth connecting means in the form of a second hose (5) connected to said container (3) and connectable to a valve of the inflatable article to repair the inflatable article, **characterized in that** said fourth connecting means hose (5), when not in use, is wound about said outer casing (6) and housed inside a peripheral groove (56) of said casing (6), and by further comprising an additional hose (83) cooperating with said inflatable article; and a three-way valve (81) input connected to said compressor assembly (2), and output connected to said container (3) and to said additional hose (83) to direct a stream of compressed air selectively to said container (3) or to said additional hose (83).

2. A kit as claimed in Claim 1, characterized in that said third connecting means comprise a compressed-air feed line (4) for feeding compressed air from said compressor assembly (2) to said container (3); said container (3) comprising a vessel (15) having an opening (17), and a valve device (18) fitted in fluidtight manner to the opening (17) and having an inlet (27c) connectable to said compressed-air feed line (4), and an outlet (29a) for the sealing liquid.

3. A kit as claimed in Claim 2, characterized in that said valve device (18) comprises at least one control member (30) movable, in response to pressurization of said compressed-air feed line (4), from a closed position, closing said valve device (18) and in which said inlet (27c) and said outlet (29a) are isolated from the inside of said container (3), to an open position in which said inlet (27c) and said outlet (29a) communicate with the inside of said container (3).

4. A kit as claimed in Claim 3, characterized in that said valve device (18) comprises elastic means (31) for keeping said control member (30) stably in said closed position in the absence of pressure to said inlet (27c).

5. A kit as claimed in one of the foregoing Claims, characterized by comprising a dispenser unit (40) connectable detachably to said container (3) and having an inlet fitting (53) connected in fluidtight manner to said inlet (27c) of said valve device (18), and an outlet fitting (50) connected in fluidtight manner to said outlet (29a) of said valve device (18).

6. A kit as claimed in Claim 5, characterized in that said dispenser unit is detachable from said casing.

7. A kit as claimed in Claim 6, characterized in that said seat (7) comprises a base portion (14) having fast-fit fastening means (49) by which to secure said dispenser unit (40) to said casing (6).

8. A kit as claimed in Claim 7, characterized in that said fastening means (49) comprise a bayonet connection.

9. A kit as claimed in one of Claims 5 to 8, characterized in that said dispenser unit (40) comprises a cavity (48) to which is fitted a neck (16) of said container (3) in an upside down position; said neck (16) defining said opening (17).

10. A kit as claimed in any of the foregoing Claims, characterized in that said three-way valve (81) is controlled by a selector (85) which can be set to a disabling position, in which operation of said compressor assembly (2) is disabled; to a first enabling position, in which operation of said compressor assembly (2) is enabled, and said container (3) is connected fluidically to said compressor assembly (2); and to a second enabling position, in which operation of said compressor assembly (2) is enabled, and said additional hose (83) is connected fluidically to said compressor assembly (2).

11. A kit as claimed in any one of the foregoing Claims, characterized in that at least one of said connecting means (4) and said additional hose (83) is connected to a relief valve (87).

12. A kit as claimed in any one of the foregoing Claims, characterized in that said connecting means (5) comprise a non-return valve.

13. A kit as claimed in Claim 7, characterized in that said fastening means comprise a fast-fit click-on coupling.

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Mit ihrer Klage begehren die Klägerinnen die Nichtigklärung des europäischen Patents 2 295 299 mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 295 299, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2005 035 066 geführt wird und dessen Erteilung u. a. mit dem Bestimmungsland der Bundesrepublik Deutschland am 4. Juli 2012 in englischer Verfahrenssprache veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent ist am 8. Februar 2005 als Teilanmeldung aus der Patentanmeldung EP 2 067 674 hervorgegangen, die ihrerseits aus der EP 1 723 016, die ursprünglich als PCT-Anmeldung WO 2005/085028 A1 eingereicht worden ist, angemeldet wurde. Die PCT-Anmeldung beansprucht eine Priorität vom 27. Februar 2004 aus der Patentanmeldung IT TO20040117. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Kit

for inflating and repairing inflatable article, in particular tyres“ („Ausrüstungssatz zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel, insbesondere Reifen“).

Das Streitpatent, das vollumfänglich angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung 14 Ansprüche mit einem Hauptanspruch (Anspruch 1) und 13 auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache:

1. A kit for inflating and repairing inflatable articles, in particular, tyres; the kit comprising a compressor assembly (2), a container (3) of sealing liquid, first connecting means (4, 5) for connecting the container to the compressor assembly (2) and to an inflatable article for repair or inflation, an outer casing (6) housing said compressor assembly (2) and defining a seat (7) for the container (3) of sealing liquid, said container (3) being housed removably in said seat (7), and second connecting means (4, 40) for stably connecting said container to said compressor assembly (2), so that the container, when housed in said seat (7), is maintained functionally connected to said compressor assembly (2), wherein said first connecting means (4, 5) comprises a third connecting means in the form of first hose (4) or a feed line connecting the container (3) to the compressor assembly (2) and a fourth connecting means in the form of a second hose (5) connected to said container (3) and connectable to a valve of the inflatable article to repair the inflatable article, **characterized in that** said fourth connecting means hose (5), when not in use, is wound about said outer casing (6) and housed inside a peripheral groove (56) of said casing (6).

und in der deutschen Übersetzung:

1. Ausrüstsatz zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel, insbesondere von Reifen; wobei der Ausrüstsatz eine Kompressoranordnung (2), einen Behälter (3) einer Versiegelungsflüssigkeit, eine erste Verbindungseinrichtung (4, 5) zum Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung (2) und mit einem aufblasbaren Artikel zum Reparieren oder Aufblasen, ein äußeres Gehäuse (6), das die Kompressoranordnung (2) aufnimmt und einen Sitz (7) für den Behälter (3) der Versiegelungsflüssigkeit definiert, wobei der Behälter (3) entfernbar im Sitz (7) aufgenommen ist, und eine zweite Verbindungseinrichtung (4, 40) zum stabilen Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung (2) derart aufweist, dass der Behälter, wenn er im Sitz (7) aufgenommen ist, funktional mit der Kompressoranordnung (2) verbunden bleibt, wobei die erste Verbindungseinrichtung (4, 5) eine dritte Verbindungseinrichtung in Form eines ersten Schlauchs (4) oder einer Zufuhrleitung, die den Behälter (3) mit der Kompressoranordnung (2) verbindet, und eine vierte Verbindungseinrichtung in Form eines zweiten Schlauchs (5), der mit dem Behälter (3) verbunden ist und mit einem Ventil des aufblasbaren Artikels verbunden werden kann, ausweist, um den aufblasbaren Artikel zu reparieren, **dadurch gekennzeichnet, dass** die vierte Verbindungseinrichtung (5) dann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um das äußere Gehäuse (6) gewickelt ist und in einer Umfangsnut (56) des Gehäuses (6) untergebracht ist.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 295 299 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und zuletzt hilfsweise mit den mit Schriftsatz vom 3. Juli 2017 eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 3.

Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch folgende zusätzlichen Merkmale (Ergänzungen sind durch Unterstreichungen gekennzeichnet):

„...**characterized in that** the kit is an integrated preassembled unit adapted to be supplied ready for use, and in that...”.

und in den Ansprüchen 11 und 12 (Ergänzungen/Streichungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung/Durchstreichung gekennzeichnet) durch folgende Änderungen:

„11. A kit as claimed in Claim ~~9~~ 10,...”

„12. A kit as claimed in ~~any one of the foregoing~~ Claim 10 or 11...”.

Hilfsantrag 2 mit denselben Änderungen in den Ansprüchen 11 und 12 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch folgende zusätzliche Merkmale (Ergänzungen sind durch Unterstreichung gekennzeichnet):

„1. A kit for inflating and repairing inflatable ~~articles, in particular,~~ tyres of a vehicle;...

...**characterized in that** the kit is an integrated preassembled unit adapted to be stowed ready for use in the vehicle and adapted to be connected, in case of repairing a tyre, only to an electric system of the vehicle and to the tyre to be repaired, and in that...”.

Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 3 lautet wie erkannt.

Die Klägerinnen machen übereinstimmend geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, zudem sei der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung gemäß der PCT-Anmeldung WO 2005/085028 in unzulässiger Weise erweitert.

Zur Stützung ihres Vorbringens der fehlenden Patentfähigkeit verweist die Klägerin zu 1) auf folgende Entgegnungen:

- E1 US 6 283 172 B1
- E2 US Des. 298 832
- E3 US Des. 295,754
- E4 US Des. 275 291
- E5 WO 03/004328 A1
- E6 WO 03/041949 A1
- E11 DE 202 12 103 U1
- E14 Zubehörkatalog Toyota MR2 Roadster, Stand: 11/2003
- E15 Dunlop Tire Repair Kits (diverse Unterlagen HLNK 15b und 15c)
- E19 Bilder Ausrüstsatz „AirManFalcon“ (undatiert)
- E20 Div. Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine betr. „AirManFalcon“
(HLNK 14a-f)
- E24 EP 1 121 324 B2
- E25 Konvolut Abbildungen Fill & Go Premium
- E25a Screenshots Dunlop Tech GmbH
- E25b Konstruktionszeichnung Dunlop
- E25c Autohaus Stegelmann GmbH & Co KG betr. Verwendung des VW-
Pannenset
- E26 EP 0 972 616 A2
- E27 Zubehörliste (BestellNr u. Preise) MR2 Roadster Toyota, 02/2002
- E28 Toyota Kundenbetreuung betr. Ersatzteil 42600-99990-83
- E29 US 3 729 033

sowie eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2017

- E51 Auszug aus Zubehörkatalog Toyota MR2 Roadster (Stand: 11/2002)
- E52 Preisliste Zubehörkatalog Toyota MR2 Roadster (Stand: 11/2002),

und die Klägerin zu 2) des Weiteren auf folgende Dokumente:

- E7 WO 2004/041649 A1
- E8 EP 1 291 158 A1

- E9 JP 2001-212883 A
- E10 JP 2001-212883 A (Deutsche Übersetzung)
- E11 DE 202 12 103 U1
- E12 DE 297 16 453 U1, entspr. US 6 283 172 B1 (= E1)
- E13 WO 02/066236 A1
- E16 DE 49904812-0001 (Design)
- E17 US Design 403 330
- E18 US Design 385 566
- E36 DE 102 10 068 A1
- E37 DE 101 06 468 A1
- E38 US Des. 301 887
- E40 JP 2000-309254 A mit maschineller Übersetzung gemäß E40a
- E41 DE 100 15 166 A1.

Die Klägerinnen meinen, dass die Entgegenhaltungen E6 und E7 sowie E11, die durch die Bezugnahme die Offenbarung der E12 umfasse, dem Gegenstand des Anspruchs 1, die Dokumente E1, E19 und die Fig. 1 und 2 der E4 den Ansprüchen 2 bis 4, die Fig. 3 bis 5 der Entgegenhaltung E6 zudem den Ansprüchen 5 und 6 sowie die Dokumente E19 den Ansprüchen 7 bis 9, die E4 dem Anspruch 10 und wiederum die E6 dem Anspruch 12 neuheitsschädlich entgegenstünden. Jedenfalls erweise sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig. Ausgehend von den vorgenannten Schriften sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch nicht erfinderisch. Darüber hinaus biete die Entgegenhaltung E37 Veranlassung zur Weiterentwicklung des offenbarten Gegenstands.

Zudem vertreten die Klägerinnen die Auffassung, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung gegenüber der Anmeldung WO 2005/085028 unzulässig erweitert und bereits deshalb für nichtig zu erklären sei.

Die Klägerinnen meinen schließlich, dass die Verteidigung des Streitpatents durch die Beklagte auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 erfolglos bleiben

muss. Abgesehen davon, dass den Hilfsanträgen 1 und 2 die notwendige Klarheit i. S. d. Art 84 EPÜ fehle und Hilfsantrag 2 zudem auf einer unzulässigen Erweiterung beruhe, seien jedenfalls auch die Gegenstände der Streitpatentfassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht erfinderisch.

Mit Beschluss des vormals zuständigen 5. Senats vom 23. November 2015 sind die von den beiden Klägerinnen getrennt eingereichten Nichtigkeitsklagen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden. Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 28. April 2017, der den Klägerinnen am 4. Mai 2017 und der Beklagten am 3. Mai 2017 zugestellt worden ist, mit einer zweimonatigen Stellungnahmefrist und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2017 erteilt.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 2 295 299 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 nach einem der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 3. Juli 2017, erhält.

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Das Streitpatent enthalte keine unzulässige Erweiterung und der Gegenstand des Streitpatents sei auch patentfähig, da neu und darüber hinaus auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Zur Stützung ihrer Auffassung verweist sie auf die das Streitpatent unverändert aufrechterhaltende Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 1. Juli 2015, in der weitgehend die von den Klägerinnen des Nichtigkeitsverfahrens eingeführten Dokumente abgehandelt worden seien. Insbeson-

dere hält sie den Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung wie auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen ausgehend von der Entgegenhaltung E37 für den Fachmann nicht naheliegend. Da der E37 eine im Fahrzeug fest eingebaute Reparaturreinrichtung zugrunde liege, sei für den Fachmann keinerlei Veranlassung gegeben, darüber nachzudenken, die Reparaturvorrichtung als tragbaren Ausrüstsatz (kit) bereitzustellen. Hinsichtlich der Druckschrift E14 bestünden erhebliche Zweifel an deren Vorveröffentlichung, da es sich bei der Angabe „Stand 11/2003“ um eine rein firmeninterne handeln könne.

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

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit nach Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a) i. V. m. Art. 54 und 56 EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG und der unzulässigen Erweiterung gemäß Art. 138 Abs. 1 Buchstabe c) i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG geltend gemacht werden, ist zulässig.

Sie ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 3 hinausgeht. Das Streitpatent erweist sich in der erteilten Fassung, die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, und den mit den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen der Patentansprüche jedenfalls als nicht patentfähig. Die mit dem Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung der Patentansprüche wird dem Fachmann durch den Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt. In dieser Fassung ist das Streitpatent, das keine unzulässige Erweiterung enthält, damit patentfähig. Die Klage ist daher insoweit unbegründet.

Die erst in der mündlichen Verhandlung und damit nach Ablauf der mit dem qualifizierten Hinweis vom 28. April 2017 gesetzten Frist eingereichten neuen Entgegnungen waren nicht nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückzuweisen, da sie sich nicht als entscheidungserheblich erwiesen, so dass eine Vertagung nicht in Betracht kam.

I.

1. Gegenstand des Streitpatents mit der Bezeichnung in der maßgebenden englischen Fassung „Kit for inflating and repairing inflatable articles, in particular tyres“ ist ein Ausrüstungssatz zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel, insbesondere Reifen.

Das Streitpatent geht von Systemen zum Abdichten aufblasbarer Gegenstände aus, die dazu dienen, ein Leck in durchstochenen Reifen dadurch abzudichten, dass ein spezielles Abdichtmittel über das Reifenventil in den Reifen eingebracht wird und der Reifen anschließend zumindest auf einen Druck aufgepumpt wird, bei dem er gefahren werden kann.

An bekannten Abdichtvorrichtungen kritisiert das Streitpatent, dass der Behälter mit der Abdichtflüssigkeit und der Kompressor regelmäßig als separate Teile ausgestaltet sind und für die Verwendung erst miteinander verbunden werden müssten, was zusätzlichen Aufwand mit sich bringe (Streitpatent Abs. [0010], [0011] und [0014]). Soweit im Stand der Technik eine Abdichtvorrichtung mit integriertem Behälter offenbart sei, sei der Behälter mit der Abdichtvorrichtung fest verbunden und könne nach der Benutzung der Abdichtvorrichtung nicht mehr ausgetauscht werden (Streitpatent Abs. [0012] und [0013]).

Zur Lösung der genannten Probleme sieht die Erfindung eine Abdichtvorrichtung entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 1 vor.

2. Als Fachmann sieht der Senat einen Fachhochschulingenieur mit umfangreicher Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Reifendichtsystemen. Soweit die Klägerin zu 2 einen Ingenieur mit Hochschulabschluss im Hinblick auf strömungstechnische Probleme als Fachmann ansieht, konnte der Senat sich dieser Auffassung nicht anschließen, da sich das Streitpatent nicht mit der Lösung strömungstechnischer Probleme befasst.

3. Zum Hauptantrag

3.1 Der Senat geht von folgender Merkmalsgliederung des **Anspruchs 1** (in englischer Fassung) aus:

1. A kit for inflating and repairing inflatable articles, in particular, tyres; the kit comprising a compressor assembly (2), a container (3) of sealing liquid,
2. first connecting means (4, 5) for connecting the container to the compressor assembly (2) and to an inflatable article for repair or inflation,
 - 2.1 wherein said first connecting means (4, 5) comprises a third connecting means in the form of first hose (4) or a feed line connecting the container (3) to the compressor assembly (2),
 - 2.2 and a fourth connecting means in the form of a second hose (5) connected to said container (3) and connectable to a valve of the inflatable article to repair the inflatable article,
3. an outer casing (6)
 - 3.1 housing said compressor assembly (2)
 - 3.2 and defining a seat (7) for the container (3) of sealing liquid,
 - 3.3. said container (3) being housed removably in said seat (7),
4. and second connecting means (4, 40) for stably connecting said container to said compressor assembly (2),

- 4.1 so that the container, when housed in said seat (7), is maintained functionally connected to said compressor assembly (2),
- characterized in that
5. said fourth connecting means hose (5), when not in use, is wound about said outer casing (6) and housed inside a peripheral groove (56) of said casing (6).

In deutscher Fassung lässt sich der Anspruch 1 wie folgt gliedern:

1. Ausrüstsatz zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel, insbesondere von Reifen; der Ausrüstsatz weist eine Kompressoranordnung (2) und einen Behälter (3) einer Versiegelungsflüssigkeit auf;
2. der Ausrüstsatz weist ferner eine erste Verbindungseinrichtung (4, 5) zum Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung (2) und mit einem aufblasbaren Artikel zum Reparieren oder Aufblasen auf;
 - 2.1 die erste Verbindungseinrichtung (4, 5) weist eine dritte Verbindungseinrichtung in Form eines ersten Schlauchs (4) oder einer Zufuhrleitung auf, die den Behälter (3) mit der Kompressoranordnung (2) verbindet;
 - 2.2 die erste Verbindungseinrichtung weist ferner eine vierte Verbindungseinrichtung in Form eines zweiten Schlauchs (5) auf, der mit dem Behälter (3) verbunden ist und mit einem Ventil des aufblasbaren Artikels verbunden werden kann, um den aufblasbaren Artikel zu reparieren;
3. der Ausrüstsatz weist ferner ein äußeres Gehäuse (6) auf;
 - 3.1 das Gehäuse nimmt die Kompressoranordnung (2) auf;
 - 3.2 das Gehäuse definiert einen Sitz (7) für den Behälter (3) der Versiegelungsflüssigkeit;

- 3.3. der Behälter (3) ist entfernbar im Sitz (7) aufgenommen;
4. der Ausrüstsatz weist ferner eine zweite Verbindungseinrichtung (4, 40) zum stabilen Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung (2) auf;
 - 4.1 die Verbindung ist so beschaffen, dass der Behälter, wenn er im Sitz (7) aufgenommen ist, funktional mit der Kompressoranordnung (2) verbunden bleibt, dadurch gekennzeichnet, dass
5. die vierte Verbindungseinrichtung (5) dann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um das äußere Gehäuse (6) gewickelt ist und in einer Umfangsnut (56) des Gehäuses (6) untergebracht ist.

3.2 Zum Verständnis

Anspruch 1 ist auf eine Einrichtung (kit) zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel gerichtet. Derartige Einrichtungen werden insbesondere zur Autoreifenreparatur eingesetzt, vgl. Abs. [0004] der Streitpatentschrift. Die Einrichtung weist gemäß Merkmal 1 eine Kompressoranordnung (compressor assembly 2) und einen Behälter auf, der eine Versiegelungsflüssigkeit enthält (a container 3 of sealing liquid). Mit der vom Kompressor bereitgestellten Druckluft soll die Versiegelungsflüssigkeit aus dem Behälter herausgetrieben und in den abzudichtenden Reifen gefördert werden. Hierzu ist eine erste Verbindungseinrichtung (first connecting means 4, 5) vorgesehen, um den Behälter (3) mit der Kompressoranordnung und dem aufzublasenden Artikel zu verbinden (Merkmal 2). Es handelt sich damit um die vom Kompressor abgehende Druckleitung. Diese erste Verbindungseinrichtung ist gemäß den Merkmalen 2.1 und 2.2 unterteilt in zwei Verbindungseinrichtungen (third and fourth connecting means). Die Dritte, als erster Schlauch (hose 4) oder Zuleitung (feed line) ausgebildet, verbindet den Behälter (3) mit der Kompressoranordnung (2). Die vierte Verbindungseinrichtung, ausgebildet als Schlauch (hose 5) ist verbunden (connected) mit dem Behälter (3) und verbindbar (connectable) mit einem Ventil des aufblasbaren Artikels.

Ein äußeres Gehäuse (outer casing 6) nimmt die Kompressoranordnung (2) auf und legt einen Sitz (seat 7) für den Behälter (3) fest, der entfernbar in diesem Sitz (7) aufgenommen ist (Merkmale 3 bis 3.3). Somit ist die Kompressoranordnung im Gehäuse angeordnet (Merkmal 3.1). Der Behälter ist entfernbar im Sinne von austauschbar vom Sitz (7) angeordnet, der von dem äußeren Gehäuse festgelegt ist, vgl. nachfolgend wiedergegebenes Ausführungsbeispiel des Streitpatents. Dort wird möglicherweise ein Teil des Sitzes (7) von der Außenseite des Gehäuses gebildet, was aber nicht beschränkend ist, da Merkmal 3.2 allgemeiner formuliert ist. Wie sich auch aus Anspruch 7 ergibt, reicht ein ausgebildeter Sitz (7) mit Sockelbereich und mit einer Schnellbefestigungseinrichtung aus, um die Ausgebereinheit und damit den Behälter am Gehäuse zu sichern.

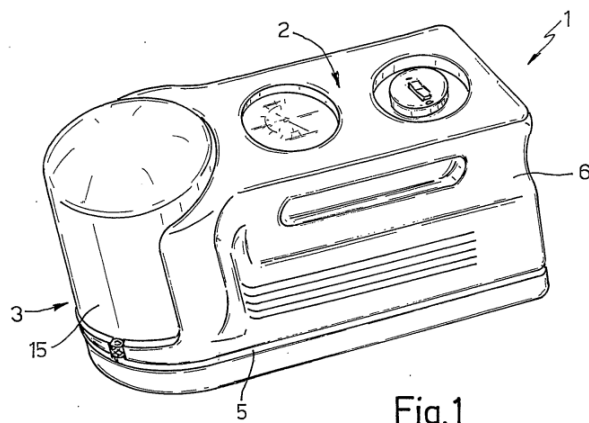


Fig.1

Eine zweite Verbindungseinrichtung dient zum "stabilen" Verbinden (stably connecting) des Behälters mit der Kompressoranordnung und umfasst gemäß Ausführungsbeispiel die mechanische Kupplung des Behälters an die Kompressoranordnung (zweite Verbindungseinrichtung). Wenn der Behälter in dem vom äußeren Gehäuse gebildeten Sitz (Merkmal 3.2) aufgenommen ist, soll er funktional, damit im Sinne von wirksam, mit der Kompressoranordnung verbunden bleiben (Merkmale 4, 4.1). Es gibt somit einen im Gehäuse definierten Sitz für den Behälter, der außerdem mit der zweiten Verbindungseinrichtung gemäß Merkmal 4 verbunden ist.

Der Schlauch (5) der vierten Verbindungseinrichtung (Merkmal 2.2: verbunden mit dem Behälter (3) und verbindbar mit einem Ventil des aufblasbaren Artikels) ist gemäß Merkmal 5 bei Nichtgebrauch um das äußere Gehäuse gewickelt (wound about said outer casing) und ist in einer Umfangsnut (housed inside a peripheral groove 56) des äußeren Gehäuses aufgenommen. Das Gehäuse nimmt somit nicht nur Kompressor und Behälter auf, sondern auch – in einer Umfangsnut (periphral groove) – den vom Behälter zum Reifen führenden Schlauch (Merkmal 2.2), wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Äußeres Gehäuse und Umfangsnut (periphral groove) bestimmen die Lage auch im Sinne des Ausführungsbeispiels. Im Ausführungsbeispiel ist der Schlauch zwar vollständig innerhalb der Nut (groove) aufgenommen, vgl. obige Fig. 1. Dieses Verständnis ist dem Merkmal 5 allerdings nicht zu unterstellen, das lediglich eine äußere Umwicklung fordert mit der Unterbringung des Schlauches in einer vollumfänglichen Nut, deren Ausbildung darüber hinaus nicht näher definiert ist.

3.3 Die Fassung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist zulässig.

Sein Gegenstand geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des Patentanspruchs mit dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu vergleichen. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebietes der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen konnte (BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 – X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 36 – Reifenabdichtungsmittel; Urteil vom 17. Februar 2015 – X ZR 162/12, BGHZ 204, 199 = GRUR 2015, 573 Rn. 21 – Wundbehandlungsvorrichtung). Danach ist auch ein gegenüber den in der Anmeldung formulierten Patentansprüchen „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn

sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend entnehmbar ist. Solche Verallgemeinerungen sind auch dann zulässig, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 – X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 – Kommunikationskanal; a. a. O. Rn. 29 – Wundbehandlungsvorrichtung).

Der Auffassung der Klägerinnen, die eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 1 betreffend die Merkmale 2.1, 4 und 4.1 des erteilten Anspruchs 1 gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbkG rügen, ist nicht zu folgen.

Aus der Stammanmeldung, Seite 10, Zeilen 19, 20 („...with pressure along the feed line defined by hose 4“) und Seite 11, Zeilen 8, 9 („Using a two-way valve device 18 closed stably in the absence of pressure along the feed line 4“) ergibt sich, dass die Begriffe „Schlauch“ (hose 4) und „Zufuhrleitung“ (feed line 4) für Verbindungseinrichtungen verwendet werden, die den Behälter mit der Kompressoranordnung und mit einem aufblasbaren Artikel zum Reparieren und Aufblasen verbinden, d. h. beide Begriffe werden in Bezug auf dasselbe Merkmal eingesetzt.

Auch die Merkmale 4 und 4.1 sind ursprünglich offenbart. Zwar sind in der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung die Begriffe „erste“ und „zweite“ Verbindung nicht zu finden. Jedoch geht aus der Formulierung des ursprünglich eingereichten unabhängigen Anspruchs der Stammanmeldung bei Betrachtung der Funktionalität der Verbindungseinrichtung eindeutig hervor, dass zwei getrennte und unterschiedliche Verbindungseinrichtungen vorhanden sind. Es gibt nämlich ein (erstes) Verbindungsmittel (4, 5) zum Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung (2) und mit einem aufblasbaren Artikel zum Reparieren oder Aufblasen und eine weitere (d. h. zweite) Verbindungseinrichtung (4, 40) zum

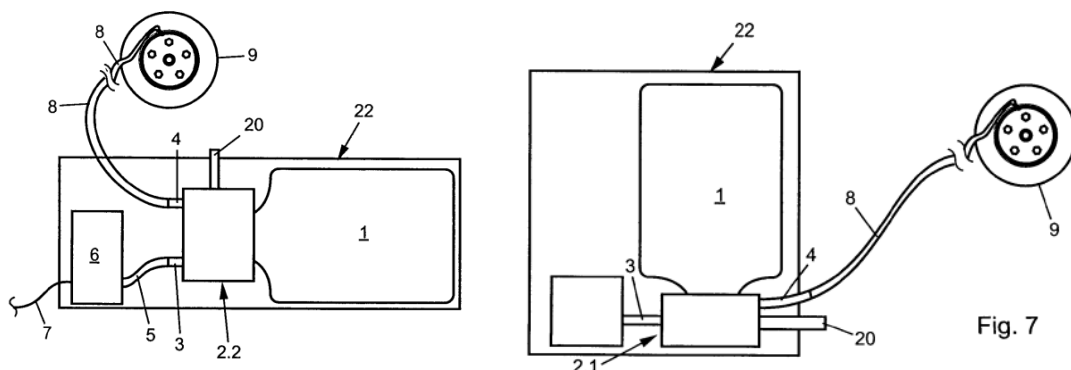
stabilen Verbinden des Behälters mit der Kompressoranordnung, so dass der Behälter funktional mit der Kompressoranordnung verbunden bleibt.

3.4 Der Gegenstand des erteilten und nach Hauptantrag geltenden Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nächstkommender Stand der Technik ist die kurz vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichte DE 101 06468 A 1 (E37), die eine Vorrichtung zum Ausbringen von Reifendichtmittel beschreibt. Soweit die Beklagte meint, die E37 sei nicht als Ausgangspunkt geeignet, weil sie lediglich einen festen Einbau der Vorrichtung in ein Fahrzeug offenbare, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Die Ausführungen in der E37 zu einem festen Einbau der Vorrichtung in ein Fahrzeug sind für den sachverständigen Leser lediglich als eine mögliche Ausführungsvariante erkennbar, was sich aus Abs. [0012] der E37 ergibt, die diese Möglichkeit als beispielhaft beschreibt. Sie hat in der Anspruchsfassung der E37 auch keine Berücksichtigung gefunden. Auch die Absätze [0006] bis [0011] beschreiben die Vorrichtung in allgemeiner Form. Insofern offenbart die E37 allgemein eine tragbare Vorrichtung, die außerdem weitgehend die Merkmale des streitpatentgemäßen Patentanspruchs 1 aufweist, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt.

Die Vorrichtung nach der E37 weist einen Kompressor (6) und einen Behälter (1) mit einem Reifendichtmittel auf, vgl. Abs. [0024]. Dies entspricht Merkmal 1.

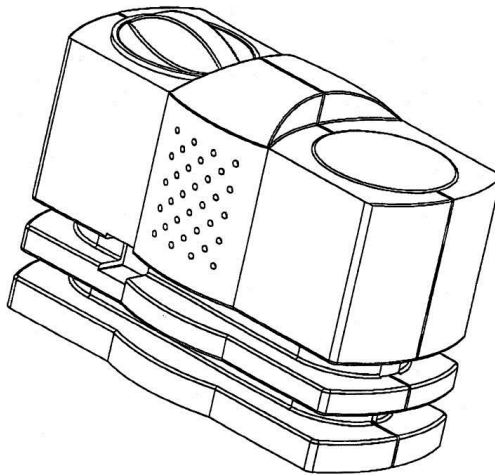
Nachfolgend sind zwei in einem Gehäuse angeordnete Vorrichtungen gemäß den Fig. 5 und 7 der E37 wiedergegeben.



Diese zeigen eine Verbindungseinrichtung (3, 5; 4, 8) zum Verbinden des Behälters (1) mit dem Kompressor (6) und mit einem Reifen (9). Es gibt eine Verbindung in Form einer Zufuhrleitung (5), die den Behälter (1) mit dem Kompressor (6) verbindet und einen Schlauch (8), der (fest) mit dem Behälter (1) verbunden ist und mit einem Ventil des Reifens (9) verbindbar ist, vgl. insb. Abs. [0024] und [0026]. Damit sind auch die Merkmale 2 bis 2.2 verwirklicht. Ein äußeres Gehäuse (22) nimmt den Kompressor (6) und den austauschbaren Behälter (1) auf (Merkmale 3 und 3.1), vgl. Abs. [0040]. Das Entnahmeelement (2.2) ist in das Gehäuse (22) integriert, bildet damit einen Teil des Gehäuses, und weist eine Einstecköffnung (10) auf, in der der Behälter (1) lösbar festgelegt ist, vgl. Abs. [0040] und [0027]. Damit sind auch die Merkmale 3.2 und 3.3 verwirklicht. Die E37 offenbart eine Verbindungseinrichtung (2.1, 2.2) zum stabilen Verbinden des Behälters mit dem Kompressor (6), vgl. Abs. [0027]. Die Verbindung ist ersichtlich so beschaffen, dass der Behälter, wenn er in der Einstecköffnung aufgenommen ist, funktional mit dem Kompressor (6) verbunden bleibt. Damit sind auch die Merkmale 4 und 4.1 verwirklicht. Über den Verbleib des Schlauches (8) bei Nichtgebrauch der Vorrichtung schweigt die E37, daher ist Merkmal 5 nicht offenbart. Da der Schlauch (8) aber fest mit der Verbindungseinrichtung (2) verbunden sein kann (Abs. [0026]), hatte der Fachmann eine Veranlassung, über die Unterbringung des Schlauches nachzudenken.

Aus dem Stand der Technik sind unterschiedliche Alternativen zur Unterbringung des Schlauches bekannt, wenn dieser nicht in Gebrauch ist und zwar auch derart, dass ein Schlauch um ein äußeres Gehäuse gewickelt und in einer Umfangsnut

des Gehäuses untergebracht ist. Verwiesen wird zunächst auf das deutsche Design 49904812-0001 (E16) mit der Bezeichnung Kompressorgehäuse, Inhaberin gemäß Register A... A/S, vgl. nachfolgende Fig.



Erkennbar sind zwei Umfangsnuten im Kompressorgehäuse vorgesehen, die der sachverständige Leser der Unterbringung von Kabeln und Schläuchen zuordnet, die zum Betrieb eines Kompressors erforderlich sind.

Die E14 betrifft einen Zubehör-Prospekt für ein kit „Fill & Go“ für den Toyota MR2 Roadster, datiert mit 11/2003, vgl. letzte Seite. Da derartige Druckschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung auch verteilt zu werden pflegen, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch ist, es sei denn, dass konkrete Umstände des Einzelfalls zu Zweifeln Anlass geben (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 3 Rdn. 42). Die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 3. Juli 2017 erstmals vorgetragene Bedenken hinsichtlich der Vorveröffentlichung können nicht durchgreifen. Insbesondere ist das Datum üblicherweise ein Druckdatum, das in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Verbreitung steht. Auch in der zusätzlich eingereichten E27 (datiert 2/2002) ist das Reifenpannensystem „Fill & Go Comfort“ genannt, das ab März 2000 bei Toyota vertrieben wurde (vgl. E28). Damit ist belegt, dass das Reifenpannensystem zumindest ab März 2000 vertrieben wurde, was auch durch die E15 bestätigt wird.

Dort wird eine Verfügbarkeit ab Mitte/Ende Oktober 1999 genannt. Damit handelt es sich bei der Druckschrift E14 um einen vorveröffentlichten Stand der Technik. Zu den schriftsätzlich ausgeführten Bedenken hinsichtlich der Vorveröffentlichung der E14 hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr vorgebracht.

Die E14 offenbart als Zubehör für den Toyota MR 2 Roadster das Reifenpannen-soforthilfeset „Fill & Go“. Dieses ist auf der Seite 7 dargestellt, vgl. nachfolgenden vergrößerten Ausschnitt.

Reifenpannen-Soforthilfesystem „Fill & Go Comfort“, komfortables Dichten und Füllen des Reifens in nur einem Arbeitsgang - das bringt zusätzlichen Stauraum durch den Verzicht auf das Reserverad (42)



Diesem Bild entnimmt der sachverständige Fachmann einen Koffer, einen mit einem Luftschlauch in einer Nut umwickelten Kompressor sowie einen Behälter mit Dichtflüssigkeit.

Diese beiden Druckschriften zeigen, dass die Unterbringung eines Schlauches in einer Umfangsnut eines Gehäuses am Prioritätstag des Streitpatents als praktikable Lösung bekannt war. Ersichtlich ist der Schlauch weitgehend vor Beschädigungen geschützt und durch Abwickeln für die Verbindung mit einem Reifen oder einem anderen zu reparierenden Gegenstand einsetzbar. Ausgehend von der E37, die einen fest mit der Kompressoranordnung verbundenen Schlauch vorsieht, lag es demgemäß nahe, den Schlauch in einer Umfangsnut des Gehäuses unterzubringen.

Mithin ist der erteilte Patentanspruch 1 nicht rechtsbeständig und war für nichtig zu erklären.

Auch die weiteren Patentansprüche, die die Beklagte, wie sie im Hinblick auf die Hilfsanträge zu erkennen gegeben hat, nicht ausdrücklich verteidigt, rechtfertigen keine abweichende Bewertung. Weder hat die Beklagte geltend gemacht, noch ist sonst ersichtlich, dass die zusätzlichen Merkmale dieser Unteransprüche zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen, weshalb das Streitpatent in seiner erteilten Fassung auch insoweit für nichtig zu erklären ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 29. September 2011, X ZR 109/08 – Sensoranordnung).

4. Zum Hilfsantrag 1

Im Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 ist zusätzlich das Merkmal aufgenommen.
wonach

„the kit is an integrated preassembled unit adapted to be supplied ready for use”,

auf Deutsch:

„der Ausrüstsatz ist eine integrierte vorgefertigte Einheit, die dazu eingerichtet ist, gebrauchsfertig bereitgestellt zu werden“.

Offenbart ist das Merkmal in Abs. [0038] der Patentschrift, der sich auf Fig. 1 der Patentschrift bezieht. Auch die ursprüngliche Offenbarung ist gegeben (WO 2005/085028, Seite 9, Zeilen 16 und 27). Insofern liegt auch eine Beschränkung im Sinne des Ausführungsbeispiels vor. Beim Ausrüstsatz handelt sich damit um eine Einheit, die vorgefertigt ist und in der die in Anspruch 1 genannten Bestandteile integriert sind. Diese Einheit ist gebrauchsfertig (ready for use).

Da das Merkmal der E37 zu entnehmen ist (vgl. insb. Fig. 5 bis 7 i. V. m. Abs. [0040] und [0041], ergibt sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 in naheliegender Weise.

5. Hilfsantrag 2

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 zusätzlich das Merkmal aufgenommen, wonach

„the kit is an integrated preassembled unit adapted to be stowed ready for use in the vehicle and adapted to be connected, in case of repairing a tyre, only to an electric system of the vehicle and to the tyre to be repaired“

auf Deutsch:

„der Ausrüstsatz ist eine integrierte vorgefertigte Einheit, die dazu eingerichtet ist, gebrauchsfertig in dem Fahrzeug verstaut zu werden und die dazu eingerichtet ist, im Falle der Reparatur eines Reifens, nur mit dem elektrischen System des Fahrzeugs und dem zu reparierenden Reifen verbunden zu werden“

Ferner ist Merkmal 1 durch Streichen von „articles“ auf das Reparieren von Fahrzeugreifen „beschränkt“.

Hinsichtlich der Offenbarung für dieses Merkmal ist auf Absatz [0038] in Spalte 4 und Absatz [0044] in Spalte 5 der Patentschrift und hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung ist auf die WO 2005/085028, Seite 9, Zeilen 16 und 27 und Seite 10,

Zeilen 25 bis 28 zu verweisen. Hinsichtlich des Verständnisses wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 1 Bezug genommen.

Die Klägerinnen machen mangelnde Klarheit und unzulässige Erweiterung geltend.

Da die E37 die ergänzten bzw. geänderten Merkmale vorwegnimmt, vgl. vorstehende Ausführungen zum Hilfsantrag 1, kann dahingestellt bleiben, ob die aufgenommenen Merkmale ursprünglich offenbart sind. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht daher jedenfalls nicht auf einer erfindерischen Tätigkeit.

6. Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist jedoch neu und ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik:

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 basiert auf der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 10. Somit enthält Anspruch das zusätzliche Merkmal, wonach der Ausrüstsatz ferner umfasst:

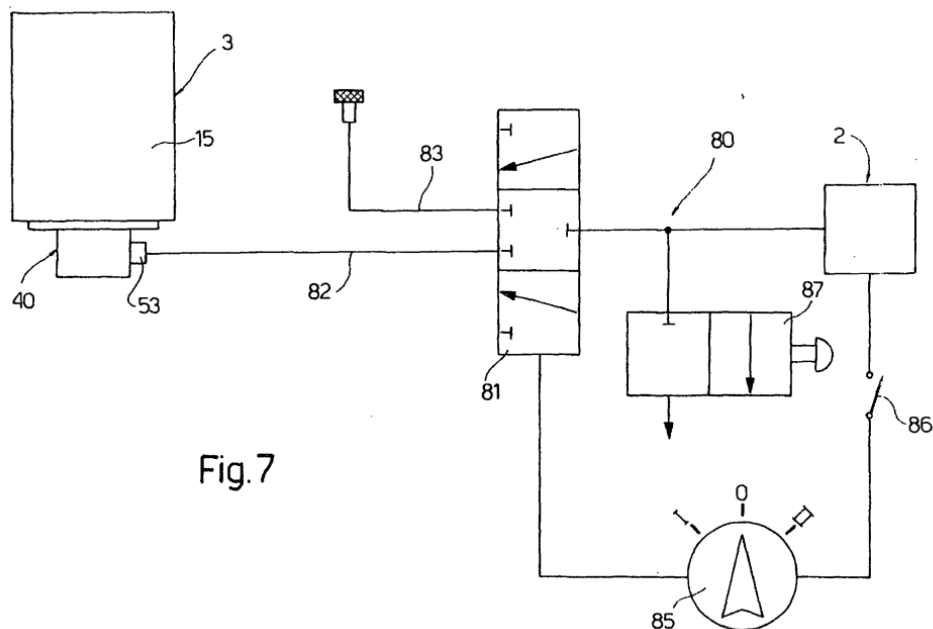
"an additional hose (83) cooperating with said inflatable article; and a three-way valve (81) input connected to said compressor assembly (2), and output connected to said container (3) and to said additional hose (83) to direct a stream of compressed air selectively to said container (3) or to said additional hose (83)",

auf Deutsch:

“einen zusätzlichen Schlauch (83), der mit dem aufblasbaren Artikel zusammenwirkt; und ein Dreiwegeventil (81), dessen Eingang mit der Kompressoranordnung (2) verbunden ist und dessen Ausgang mit dem Behälter (3) und mit dem zusätzlichen Schlauch (83) verbunden ist, um einen Druckluftstrom wahlweise zu dem Behälter (3) oder zu dem zusätzlichen Schlauch (83) zu lenken“.

Die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist gegeben. Allerdings kommt dem Merkmal des Anspruchs 10 nicht die vom Streitpatent beanspruchte Priorität zu. Denn Fig. 7, auf die Anspruch 10 zurückgeht, wurde erst in der PCT-Anmeldung WO 2005/085028 A1 eingeführt, vgl. Prioritätsbeleg in der zugehörigen Akte des Europäischen Patentamts, in der diese Fig. fehlt.

Nachfolgend ist Fig. 7 des Streitpatents wiedergegeben.



Die Vorrichtung umfasst demnach einen weiteren (zusätzlichen) Schlauch (83) und ein Dreiwegeventil (81). Der Eingang des Dreiwegeventils (81) (rechte Seite in der Fig.) ist mit dem Kompressor (2) verbunden, der Ausgang (linke Seite in der Fig.) mit dem Behälter (3) und mit dem zusätzlichen Schlauch (83) verbunden. Je nach Stellung des Ventils (81) kann Druckluft (über den Schlauch (82)) zu dem Behälter (3) oder zu dem zusätzlichen Schlauch (83) geführt werden. Demgemäß kann mittels des Ventils von einem Eingang (vom Kompressor) auf einen der beiden Ausgänge (selectively to said container (3) or to said additional hose) umgeschaltet werden. Auch Merkmal 2.2 wirkt insofern beschränkend.

Das Ventil ist somit im Strömungsweg der Druckluft vor dem Behälter (also stromaufwärts) angeordnet und für das Bereitstellen von Druckluft alleine oder von Reparaturflüssigkeit sind zwei unterschiedliche Schläuche vorgesehen. Der (erste) Schlauch, der in der Umfangsnut des Gehäuses untergebracht ist, ist stromabwärts des Behälters und verbunden mit diesem angeordnet. Hingegen ist der zusätzliche Schlauch stromabwärts des Ventils und verbunden mit diesem angeordnet. Somit entfällt bei dieser Lösung ein aufwändiger und kostspieliger Austausch des Ventils nach dem Durchführen einer Reifenreparatur.

Die Klägerinnen sehen das Merkmal ausgehend von der E37 als nahegelegt an, verweisen hierzu auf die E37 selbst sowie die E13, E26 und E29 sowie die E7.

Die E37 offenbart schon nicht das Teilmerkmal eines weiteren Schlauchs. Im Übrigen ist in der E37 das Ventil gemäß Fig. 4, die nachfolgend wiedergegeben ist, anders verschaltet.

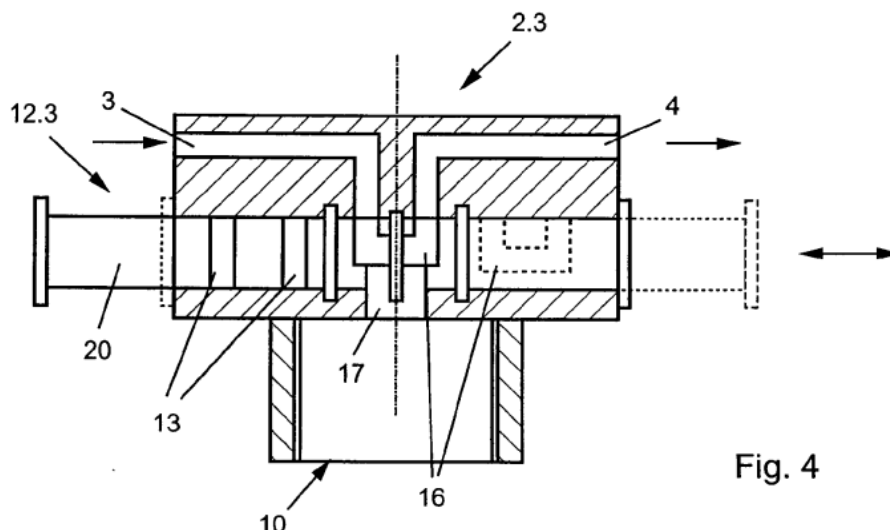


Fig. 4

Bei dem Ventil ist zwischen Einlass 3 und Auslass 4 der Behälter zwischengeschaltet, so dass ein weiterer Auslass am Ventil keinen Sinn macht, da das Ventil im Fall einer Reifenpanne trotzdem verschmutzt würde. Die E37 schlägt deshalb ein Durchspülen des Schlauches vor, vgl. Abs. [0007].

Die Entgegenhaltung E7 ist am 21. Mai 2004 und damit nach dem Prioritätstag des Streitpatents (27. Februar 2004) veröffentlicht worden. Die in der E7 angegebenen Benennungen eines europäischen und deutschen Patents sind nicht wirksam geworden. Da aber der Ausbildung gemäß Hilfsantrag 3 nicht die vom Streitpatent beanspruchte Priorität zukommt, ist die E7 zwar hinsichtlich der Anordnung des Dreiwegeventils gemäß Hilfsantrag 3 heranzuziehen. Ein solches ist der E7 aber nicht zu entnehmen. Insofern kann die E7 auch keinen Hinweis auf die mit dem Hilfsantrag 3 beanspruchte Lösung geben.

Die E29 offenbart eine gesonderte Pumpe (pump 29) für die Flüssigkeit und eine gesonderte Druckluftquelle (a source of air under pressure), vgl. Spalte 2, Zeilen 54 bis 61 und Spalte 4, Zeilen 9 bis 14. Dies führt weder zu einem Dreiwegeventil noch zu einer Verbindung des Kompressors mit diesem Ventil.

Die E26 offenbart einen Reparatursatz mit einem tragbaren Behälter. Beschrieben wird ein Teilraum mit einem Druckschlauch (15, 37), der mit einem Ende an einen Kompressor angeschlossen ist und an dem anderen Ende einen Ventilanschluss für ein Reifenventil enthält, vgl. Anspruch 3. Umfasst ist ferner ein Behälter (19) mit einem Dichtmittel, der einen gesonderten Schlauch umfasst, der ebenfalls an das Reifenventil angeschlossen werden kann, vgl. Abs. [0026] und Anspruch 10. Dieser Schlauch ist aber kein Druckschlauch, auch ein Anschluss an den Kompressor ist nicht offenbart. Demgemäß liest der Fachmann eine Befüllung des Reifens mit dem Dichtmittel aus dem Behälter mittels Schwerkraft mit. Die E26 kann daher keine Anregung zur Ausbildung gemäß Hilfsantrag 3 geben.

E13 offenbart letztlich eine Lösung wie die E37, vgl. nachfolgend wiedergegebene Fig. 1 und 2 und Seite 4, Abs. 1.

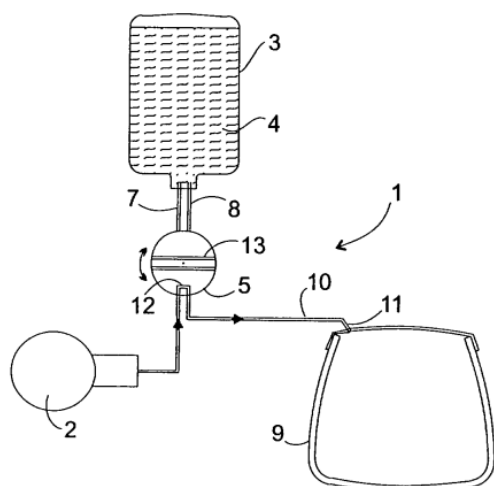


Fig. 1

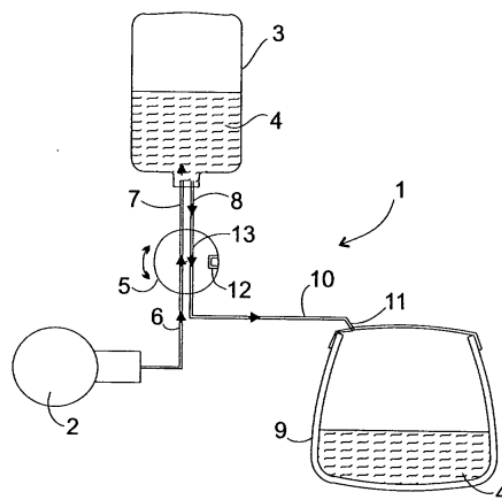


Fig. 2

Auch hier verschmutzt das Ventil (5), wenn das Dichtmittel (4) aus dem Behälter (3) in den Reifen (9) überführt wird. Die E13 sieht daher den einfachen Austausch von verschmutzten Ventiltteilen vor, vgl. Seite 7, Abs. 2 bis 4. Die E13 offenbart somit eine andere Lösung und führt damit von der mit Hilfsantrag 3 beanspruchten Lösung weg.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist daher patentfähig.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.Vm. § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

IV.

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 nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schmidt

Sandkämper

Dr. Baumgart

Grote-Bittner

Dr. Geier

Ko