



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. Dezember 2017

...

7 Ni 15/16 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 338 711
(DE 503 12 040)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 338 711 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass
 1. in Patentanspruch 1
 - a) im ersten Halbsatz die Worte „und einer Befestigungseinrichtung (10)“ ersetzt werden durch die Worte „und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10)“;
 - b) im zweiten Halbsatz nach den Worten „und ein Vormontage-Gehäuse (19)“ die Worte „mit einem becherförmigen Abschnitt (20) und elastisch verformbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen Enden (22)“ eingefügt werden;
 2. die Patentansprüche 4 und 5 entfallen;
 3. sich die Patentansprüche 2 und 3 und 6 bis 12 auf die geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 rückbe-

ziehen, wobei der Rückbezug auf die Patentansprüche 4 und 5 jeweils entfällt und in Patentanspruch 12 der Rückbezug auf die Patentansprüche 2 bis 5 durch einen Rückbezug auf die Patentansprüche 2 und 3 ersetzt wird.

- II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen den inländischen Teil des in deutscher Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 338 711 (Streitpatent), das auf eine Anmeldung vom 16. Januar 2003 zurückgeht und die Priorität einer italienischen Voranmeldung vom 26. Februar 2002 in Anspruch nimmt. Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 503 12 040.5 geführte Streitpatent ist bezeichnet mit „Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte“ und umfasst zwölf Ansprüche, wobei die Ansprüche 2 bis 12 als Unteransprüche unmittelbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt (17) und einer Befestigungseinrichtung (10) für dieses Objekt, die ein Rohr (11), eine Spannhülse (18), ein

Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand

- das Rohr (11) einen mit einem Innengewinde versehenen Abschnitt (12) für den Eingriff mit einem mit einem Gegengewinde versehenen Bolzen (13) zum freitragenden Befestigen an einer Wand (14) aufweist, wobei das Rohr (11) in ein entsprechendes Durchgangsloch (15) eines Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) einzuführen ist,
- die Spannhülse (18) so einsetzbar ist, dass sie das auf den Bolzen (13) geschraubte Rohr (11) bis zum Anstoßen gegen eine Innenwand des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) umgibt,
- das Schraubelement (24) in ein radiales Durchgangsloch (25) der Hülse (18) eingreift und mit dem entsprechenden Ende auf eine geneigte Fläche (27) einwirkt, die von einer entsprechenden radialen Vertiefung (28) des Rohrs (11) gebildet ist,

wobei das Anziehen des Schraubelements (24) durch das Vorhandensein der geneigten Fläche (27) eine Zugwirkung auf das Rohr (11) und eine Schubwirkung der Hülse (18) in axialer Richtung bezüglich des Bolzens (13) auf den Teil des aufzuhängenden Objekts (17) hervorruft, um dieses gegen die Wand zu spannen.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 338 711 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und c) EPÜ) geltend.

Den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung begründet die Klägerin zum einen damit, dass Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 eine „versenkbare Befestigungsvorrichtung“ gewesen sei; im erteilten Patentanspruch 1 sei dagegen das Merkmal „versenkbar“ nicht enthalten.

Zum anderen sieht die Klägerin eine unzulässige Erweiterung in der Hinzufügung des im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 nicht enthaltenen Merkmals, wonach die Befestigungseinrichtung auch „ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“ umfasst. Ein Vormontage-Gehäuse sei ursprünglich nicht allgemein offenbart gewesen, sondern nur in den ein erstes Ausführungsbeispiel betreffenden Beschreibungsabsätzen [0022] und [0023] der Patentanmeldung EP 1 338 711 A1 (nachfolgend: A1-Schrift) i. V. m. den Figuren 1 bis 7, entsprechend den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 und 3. Diese haben folgenden Wortlaut:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt zwischen der Hülse (18) und dem Teil (16) des aufzuhängenden Objekts (17) durch ein Vormontage-Gehäuse (19) vermittelt wird, das einen becherförmigen Abschnitt (20) zum Aufnehmen der Hülse (18) und mehrere auseinandergelagerte, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (21) hat, die außerhalb des Rohrs (11) in das Loch (15) des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Vormontage-Gehäuse (19) mehrere Positionierungsflügel (20a) hat, die sich seitlich am Umfang des becherförmigen Abschnitts (20) erstrecken, zur Anlage an der Innenseite des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17).

Mit der isolierten Aufnahme eines „Vormontage-Gehäuses (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“ entfalte das Streitpatent auch für solche Befestigungseinrichtungen mit Vormontagegehäusen einen Schutz, die nicht dem Erfindungsgedanken entsprächen. Sämtliche ursprünglich aufgeführten Merkmale seien für die Erfindung wesentlich und könnten nicht außer Acht gelassen werden. Bei dem genannten Merkmal handele es sich daher um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung.

Überdies sei Gegenstand der Erfindung ursprünglich nur eine versenkbare Befestigungsvorrichtung gewesen, nicht jedoch - wie im erteilten Patent - ein Bausatz aus einem aufzuhängenden Objekt und einer Befestigungsvorrichtung.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit stützt die Klägerin auf folgende Publikationen:

E1	deutsche Gebrauchsmusterschrift 79 10 865 U1
E2	niederländische Patentanmeldung 9401071 A
E3	deutsche Gebrauchsmusterschrift 91 14 083 U1
E4	US-Patentschrift 2,442,184
E5	europäische Patentanmeldung 0 485 757 A1
E6	US-Patentschrift 5,096,349 A
E7	deutsche Offenlegungsschrift 198 09 856 A1
E8	deutsche Patentschrift 195 09 408 C1
E9	europäische Patentanmeldung 1 170 427 A2
E10	deutsche Gebrauchsmusterschrift 201 12 622 U1
E11	deutsche Gebrauchsmusterschrift 298 21 161 U1
E12	französische Patentanmeldung 2 623 575 A1
E13	niederländische Patentanmeldung 9401072 A

Der Gegenstand des Anspruchs 1 - in dessen erteilter Fassung ebenso wie in den mit dem Hauptantrag bzw. mit Hilfsantrag I verteidigten Fassungen - sei dem Fachmann ausgehend von E1 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahe gelegt

gewesen, ggf. in Kombination mit E2, E4, E5, oder durch Kombination der Schriften E6 und E7 bzw. E8 und E3 oder E5. Auch die Merkmale der Unteransprüche seien allesamt nicht erfinderisch.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 338 711 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen Patentanspruch 1 in der Fassung des mit Schriftsatz vom 5. April 2017 eingereichten Hauptantrags,

hilfsweise, soweit sie sich gegen Patentanspruch 1 in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge I, II, IIa, III und IV richtet (Hilfsantrag I eingereicht mit Schriftsatz vom 5. April 2017, Hilfsanträge II, III und IV eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2017, Hilfsantrag IIa erklärt zu Protokoll der mündlichen Verhandlung),

wobei die in ihrem Wortlaut gegenüber der erteilten Fassung unveränderten Patentansprüche 2 bis 12 auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge I und II und die in den Hilfsanträgen III und IV jeweils vorgesehenen Ansprüche 2 bis 11 auf die dortigen Fassungen des Anspruchs 1 rückbezogen sind. Gemäß Hilfsantrag IIa sollen - bei im Wortlaut gegenüber der erteilten Fassung im Übrigen unveränderten Unteransprüchen - die erteilten Patentansprüche 4 und 5 entfallen, und die Rückbeziehung in Patentanspruch 12 auf die Ansprüche 2 bis 5 soll ersetzt werden durch eine Rückbeziehung auf die Patentansprüche 2 und 3.

In den Fassungen des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge I, II und IIa soll Patentanspruch 1 gegenüber seiner erteilten Fassung durch folgende Hinzufügungen eingeschränkt werden:

Hauptantrag: (Änderung gegenüber Patentanspruch 1 gemäß der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt (17) und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für dieses Objekt,.....

Hilfsantrag I (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Sanitärobjekt (17) und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für dieses Sanitärobjekt, die ein Rohr (11), eine Spannhülse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Sanitärobjekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand....

Hilfsanträge II und IIa (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt (17) und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für dieses Objekt, die ein Rohr (11), eine Spannhülse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehäuse (19) mit einem becherförmigen Abschnitt (20) und elastisch verformbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen En-

den (22) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand....

Bzgl. der Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen III und IV wird auf Bl. 168 ff. bzw. Bl. 173 ff. der Gerichtsakte verwiesen.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie das Streitpatent im Umfang der von der Beklagten mit deren Hilfsanträgen II bzw. IIa verteidigten Fassungen nicht mehr angreife.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Die von der Beklagten gerügte Zwischenverallgemeinerung in Patentanspruch 1 („Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“) sei zulässig. Der Fachmann entnehme den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dass die dort beschriebenen Ausführungsbeispiele lediglich als Beispiele einer abstrakteren technischen Lehre gemeint seien. Erfindungswesentlich sei lediglich das Vormontagegehäuse an sich, auf seine konkrete Ausführung mit einem becherförmigen Abschnitt und den Flügeln mit hakenförmigen Enden komme es nicht an. Ursprünglich offenbart sei eine frei wählbare Befestigungslösung, die für den Fachmann erkennbar auch ganz anders gelöst werden könne. Die Aufnahme der Merkmale „becherförmiger Abschnitt“ sowie „Flügel mit hakenförmigen Enden“ in den erteilten Anspruch 1 sei daher nicht erforderlich gewesen.

Im Übrigen hält die Klägerin das Streitpatent in der mit Hauptantrag verteidigten Fassung, zumindest in der Fassung eines der Hilfsanträge, für patentfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 28. August 2017 einen frühen gerichtlichen Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) und mit Telefax vom 30. November 2017 einen weiteren Hinweis zukommen lassen.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und in der Sache teilweise begründet. Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, soweit es nach dem Hauptantrag der Beklagten von dieser nicht verteidigt wird (vgl. BGH GRUR 2007, 404, 405 [15] - Carvedilol II m. w. N.). Darüber hinaus hat das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsanträge I und II keinen Bestand. Jedoch erweist es sich in der Fassung des Hilfsantrags IIa als bestandsfähig.

I.

1. Nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift (dort Absätze [0001] bis [0007]) befasst sich die vorliegende Erfindung mit der Befestigung von Objekten, die an einer Wand aufgehängt werden. Sanitärobjekte, die an der Wand hängen, hätten gegenüber solchen, die auf dem Boden stehen, beträchtliche Vorteile und würden deshalb zunehmend geschätzt. Der einzige Nachteil bestehe in der Wandbefestigung.

Normalerweise seien Wandbefestigungssysteme an seitlich voneinander abgewandten Stellen an dem dafür mittels geeigneter Bereiche vorbereiteten Sanitärobjekt platziert. Sie seien so geformt, dass sie im wesentlichen Tragebügel mit Bohrlöchern zum Einführen der Bolzen der genannten Wandbefestigung bildeten. Diese Anbringung sei ästhetisch nachteilig, weil die Befestigungspunkte sichtbar seien. Aus verschiedenen Druckschriften seien aber auch andere Befestigungsvorrichtungen bekannt (i. E. Absätze [0008] bis [0012]).

Als Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung wird in der Streitpatentschrift angegeben, einen Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Ob-

jekt - insbesondere einem Sanitärobjekt - und einer Befestigungseinrichtung für dieses Objekt zu schaffen, der eine einfache, sichere und vollständig versenkbare Befestigung dieses Objektes an der Wand ermögliche (Absätze [0013], [0014]).

2. Diese Aufgabe soll nach der Streitpatentschrift durch einen Bausatz mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden. Die Merkmale dieses Anspruchs können - unter Einbeziehung der Einfügung gemäß Hauptantrag der Beklagten - wie folgt gegliedert werden:

0. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt (17) und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für dieses Objekt, umfassend
1. ein Rohr (11), das im Gebrauchszustand
 - 1.1. einen mit einem Innengewinde versehenen Abschnitt (12) aufweist,
 - 1.1.1. für den Eingriff mit einem mit einem Gegengewinde versehenen Bolzen (13)
 - 1.1.2. zum freitragenden Befestigen an einer Wand (14),
 - 1.2. und in ein entsprechendes Durchgangsloch (15) eines Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) einzuführen ist;
2. eine Spannhülse (18),
 - 2.1. die im Gebrauchszustand so einsetzbar ist, dass sie das auf den Bolzen (13) geschraubte Rohr (11) bis zum Anstoßen gegen eine Innenwand des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) umgibt;
3. ein Schraubelement (24), das im Gebrauchszustand
 - 3.1. in ein radiales Durchgangsloch (25) der Hülse (18) eingreift und
 - 3.2. mit dem entsprechenden Ende auf eine geneigte Fläche (27) einwirkt, die von einer entsprechenden radialen Vertiefung (28) des Rohrs (11) gebildet ist, wobei

- 3.3. das Anziehen des Schraubenelements (24) durch das Vorhandensein der geneigten Fläche (27)
 - 3.3.1. eine Zugwirkung auf das Rohr (11) und
 - 3.3.2. eine Schubwirkung der Hülse (18) in axialer Richtung bezüglich des Bolzens (13) auf den Teil des aufzuhängenden Objekts (17) hervorruft,
 - 3.3.3. um dieses gegen die Wand zu spannen;
- 4. ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17).

3. Zuständiger 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 im vorliegenden Fall ein Maschinenbauingenieur (FH) mit Berufserfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Befestigungselementen und -systemen, insbesondere im Installationsbereich.

4. Dieser Fachmann entnimmt dem Begriff „Bausatz“, worunter im allgemeinen ein Set obligat zusammengehöriger und funktionell aufeinander abgestimmter Teile zu verstehen ist, dass dieser aus den im Patentanspruch 1 aufgeführten Bestandteilen besteht, nämlich aus einem Objekt (17), das an der Wand aufzuhängen ist, und einer Befestigungsvorrichtung hierfür, die wiederum die weiteren im Anspruch genannten Bestandteile wie ein Rohr, eine Spannhülse, ein Schraubenelement und ein Vormontage-Gehäuse umfasst.

Der Begriff „Vormontage-Gehäuse“ (Merkmal 4) impliziert, dass es sich um ein Gehäuse handelt, das vor der eigentlichen Montage zum Einsatz kommt. Davon abgesehen dient nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 das Vormontage-Gehäuse ganz allgemein „zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“. Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht; mittelbar haben sie die Wirkung, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er so ausgebildet sein muss, um für den angegebenen Zweck verwendbar zu sein (vgl.

BGH GRUR 2012, 475 [17] - Elektronenstrahltherapiesystem). In dem in der Beschreibung des Streitpatents beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel (vgl. Absätze [0025] und [0026], Figuren 3 bis 7) ist das Vormontage-Gehäuse so ausgebildet, dass es einen becherförmigen Abschnitt 20 zum Aufnehmen der Hülse 18 und mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel 21 hat, die außerhalb des Rohrs 11 in das Loch 15 einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden 22 in einen Sitz 23 eingreifen; ferner hat es mehrere Positionierungsflügel 20a. Ein Ausführungsbeispiel erlaubt jedoch regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Dies gilt auch hier, da die in der Streitpatentschrift beschriebene Ausbildung des Vormontage-Gehäuses keinen Eingang in den Wortlaut des Anspruchs gefunden hat und auch jede andere Art der Ausbildung des Vormontage-Gehäuses darunter zu verstehen ist, sofern sie nur dazu geeignet ist, den Kontakt zwischen Hülse und Objekt herzustellen.

II.

Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags der Beklagten ist nicht bestandsfähig, weil sein Gegenstand gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

1. Was den Vorwurf einer durch Verzicht auf das Teilmerkmal „versenkbar“ im erteilten Patentanspruch 1 verursachten unzulässigen Erweiterung betrifft, so hat die Beklagte diesem allerdings durch Vorlage einer gemäß Hauptantrag geändernten Anspruchsfassung Rechnung getragen.

2. Der gemäß Merkmal 0 beanspruchte „Bausatz“, bestehend aus einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt und einer versenkbaren Befestigungsvorrichtung für dieses Objekt, ist durch den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 12 gedeckt und bringt deshalb keine unzulässige Erweiterung mit sich.

Dieser Anspruch war auf ein „Objekt zum Aufhängen“ gerichtet, „das eine Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche verwendet“. Somit beinhaltet bereits die Anmeldung zum Streitpatent die Kombination zweier obligat zusammengehöriger und funktionell aufeinander abgestimmter Elemente i. S. eines Bausatzes.

3. Dagegen begründet Merkmal 4 eine unzulässige Erweiterung, weil ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) in dieser Allgemeinheit aus den Unterlagen der Patentanmeldung nicht hervorgeht.

Nach der dortigen Offenbarung wird der Kontakt zwischen Hülse und Objekt nach einem ersten Ausführungsbeispiel (vgl. A1-Schrift, Absatz [0022], Patentanspruch 2 und Figuren 3 bis 7) durch ein Vormontage-Gehäuse (19) aus Kunststoff vermittelt, das einen becherförmigen Abschnitt (20) zum Aufnehmen der Hülse (18) und mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (21) hat, die außerhalb des Rohrs (11) in das Loch (15) des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist.

Nach einem zweiten Ausführungsbeispiel (vgl. A1-Schrift, Absatz [0039], Patentanspruch 4 und Figuren 8 bis 11) wird die Verbindung der Hülse mit dem Objekt dadurch hergestellt, dass von der Hülse (118) mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (121) einstückig ausgehen, die außerhalb des Rohrs (111) in das Loch (115) des Abschnitts (116) des aufzuhängenden Objekts einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (122) in einen Sitz (123) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite (117) ausgebildet ist.

Somit müssen nach beiden Ausführungsbeispielen - sowohl nach der zweistückigen Ausführung gemäß Anspruch 2 als auch nach der einstückigen gemäß An-

spruch 4 - zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) jedenfalls elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden vorhanden sein, wobei beim ersten Ausführungsbeispiel noch ein becherförmiger Abschnitt zur Aufnahme der Hülse (18) hinzukommen muss.

Andere Möglichkeiten zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) werden in den Anmeldungsunterlagen nicht angesprochen. Der Fachmann kann ihnen mit der gebotenen Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit (vgl. (BGH GRUR 2012, 1124, 1128 [52] – Polymerschaum I, m. w. N.) auch keine Lehre entnehmen, wonach dieser Kontakt (entsprechend Merkmal 4) ganz allgemein durch ein Vormontage-Gehäuse (19) vermittelt wird.

Zwar sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zuzulassen, etwa wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH GRUR 2002, 49, 51 [erster Absatz] - Drehmomentübertragungseinrichtung).

Eine solche Verallgemeinerung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Bei der Bezeichnung „Vormontage-Gehäuse“ handelt es sich nicht um einen feststehenden Fachbegriff, der dem Fachmann ohne weiteres die Vorstellung vermitteln könnte, dass außer den in den Anmeldungsunterlagen beschriebenen Lösungen auch weitere Möglichkeiten zur Herstellung eines Kontakts zwischen Hülse und Objekt in Frage kommen. Daran ändert auch nichts der allgemeine Hinweis in Absatz [0054] der A1-Schrift, wonach die technischen Details durch andere, technisch gleichwertige Elemente ersetzt werden könnten. Es hätte für den Fachmann

eigenständiger Überlegungen bedurft, wenn er den Kontakt auf andere als der beschriebenen Weise herstellen hätte wollen, etwa - wie die Beklagte ausgeführt hat - durch Einklemmen oder Einkleben des Vormontage-Gehäuses in das Durchgangsloch (17), oder durch eine zweiteilige Ausführung, wobei der sich im Durchgangsloch befindliche Teil durch eine steife Mantelfläche gebildet wird. Derartige Lösungen, die sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragenen Überlegungen ergeben, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, gehören nicht zu der durch diese Unterlagen vermittelten technischen Lehre und führen, wenn sie in den Gegenstand des erteilten Patents einbezogen werden, zu einer unzulässigen Erweiterung (vgl. BGH GRUR 2010, 509, 512 [39] - Hubgliedertor).

Somit kann Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags der Beklagten keinen Bestand haben.

III.

Durch die gemäß Hilfsantrag I vorgesehene Beschränkung auf ein Sanitärobjekt wird die unter II.3 angesprochene unzulässige Erweiterung des Gegenstands von Patentanspruch 1 nicht beseitigt, weshalb auch diese Anspruchsfassung nicht bestandsfähig ist.

IV.

Gemäß der mit Hilfsantrag II beanspruchten Fassung des Patentanspruchs 1 wird dessen Merkmal 4 wie folgt ergänzt (Hinzufügung durch Unterstreichen kenntlich gemacht):

- 4a. Vormontage-Gehäuse (19) mit einem becherförmigen Abschnitt (20) und elastisch verformbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen Enden (22) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17).

1. Die Fassung der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag II wird zwar von der Klägerin nicht angegriffen, doch setzt eine Aufrechterhaltung in dieser Fassung gleichwohl voraus, dass die beschränkt verteidigte Fassung eine zulässige Beschränkung darstellt (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 319, m. w. N.). Daran fehlt es hier.

2. Diese Anspruchsfassung geht zwar im Hinblick auf Patentanspruch 1 nicht über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, weil sie durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale die in den Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I der Beklagten enthaltene unzulässige Erweiterung beseitigt. Ein Vormontage-Gehäuse mit becherförmigem Abschnitt und elastisch verformbaren Flügeln samt hakenförmigen Enden kann der Fachmann den Anmeldungsunterlagen ohne weiteres als zur Erfindung gehörig entnehmen (siehe etwa A1-Schrift, Absatz [0022]). Dies gilt unabhängig davon, dass mit dieser Ergänzung nicht sämtliche dort aufgeführten Merkmale enthalten sind, z. B. dass die Flügel außerhalb des Rohrs in das Durchgangsloch (15) einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist. Dass die Flügel diese Eignung aufweisen müssen, ist für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich.

3. Ein europäisches Patent kann aber im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen (vgl. BGH GRUR 2010, 709 [55] - Proxyserverssystem; GRUR 2016, 361, 363 [31] - Fugenband). Hiervon ausgehend kann das Streitpatent mit der Aufnahme der zusätzlichen Merkmale gemäß Hilfsantrag II nicht in zulässiger Weise beschränkt verteidigt werden, weil dadurch die Patentansprüche 4 und 5 mit ihrem Rückbezug auf den geänderten Patentanspruch 1 Unklarheiten enthalten.

a) Nach der in Anspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung wird der Kontakt zu dem Objekt (117) durch die Hülse (118) hergestellt, die dafür einstückig von ihr ausgehende verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden aufweist und dabei als

Vormontagemittel dient (vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0045]: „Vormontage-Anschlag der Hülse“). Aus diesem Grund ist bereits aus der erteilten Fassung des Streitpatents für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, welche Funktion neben der so ausgestalteten Hülse dem (wegen des Rückbezugs auf Patentanspruch 1 auch bei dieser Ausführung vorhandenen) Vormontage-Gehäuse zukommen soll. Diese Frage stellt sich gleichermaßen im Hinblick auf Patentanspruch 4 mit Rückbezug auf den gemäß Hilfsantrag II beschränkten Patentanspruch 1, wo ebenso ein Vormontage-Gehäuse vorgesehen ist. Eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs kommt jedoch insoweit nicht in Betracht, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. BGH a. a. O. - Fugenband).

b) Allerdings entsteht durch den Rückbezug auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II in jedem Fall eine (weitere) Unklarheit, weil dort das Vormontage-Gehäuse nunmehr ausdrücklich auch einen becherförmigen Abschnitt (20) und elastisch verformbare Flügel (21) mit hakenförmigen Enden (22) aufweist. Diese Elemente sollen zur Aufnahme der Hülse (18) bzw. zur Befestigung der Flügel in dem Loch dienen (siehe Streitpatentschrift, Absatz [0025]), was jedoch bei der in Patentanspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung, bei der von der Hülse selbst elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden einstückig ausgehen, keinen Sinn ergibt.

Wegen dieser Unklarheit, die ebenso den Patentanspruch 5 betrifft, kann das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags II keinen Bestand haben.

V.

Dagegen ist das Streitpatent in der (von der Klägerin ebenfalls nicht mehr angegriffenen) Fassung des Hilfsantrags IIa bestandsfähig.

1. Es handelt sich um eine zulässige Beschränkung, weil in dieser Fassung - bei gegenüber der Fassung gemäß Hilfsantrag II unverändertem Patentan-

spruch 1 - die Patentansprüche 4 und 5 nicht mehr enthalten sind und somit die oben ausgeführte Unklarheit nicht mehr gegeben ist.

2. Da die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage im Umfang des Hilfsantrags IIa nicht weiterverfolgt, kann eine materielle Entscheidung über die Schutzfähigkeit des insoweit beschränkt verteidigten Streitpatents nicht mehr ergehen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran; BPatGE 51, 45, 48 - Ionenaustauschverfahren; Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 128; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 319, jeweils m. w. N.). Das Streitpatent ist daher in dieser Fassung aufrecht zu erhalten.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Soweit die Beklagte das Streitpatent nur beschränkt verteidigt, hat sie sich in die Rolle der Unterlegenen begeben und ist im Umfang der Beschränkung kostentragungspflichtig. Soweit die Klägerin ihren Angriff beschränkt und damit die Klage der Sache nach zurücknimmt, muss sie nach der Wertung des § 269 Abs. 3 ZPO die Kosten tragen. Insgesamt entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

VII.

Rechtsmittelbelehrung

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.

Rauch

Püschel

Hildebrandt

Küest

Richter

Pr