



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
17. April 2018

5 Ni 36/16 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 2 029 348**  
**(DE 60 2007 014 040)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Voit, den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Martens sowie die Richter Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Brunn

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 029 348 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1, dem sich die erteilten Patentansprüche 3 bis 13 unter entsprechender Anpassung der Nummerierung anschließen, folgende Fassung erhält:

1. A kit for repairing and inflating inflatable articles, comprising a compressor assembly (C); a sealing fluid container assembly (3) defining an inlet (23) connectable to said compressor assembly (C), and an outlet (24) connecting said container assembly (3) fluidically to an inflatable article; a casing (2) at least partly housing said compressor assembly (C); a supporting member (11) fixed with respect to said casing (2); and click-on connecting means (26) for connecting said container assembly (3) to said supporting member (11); wherein said click-on connecting means (26) define a seat (33, 43) fixed with respect to said supporting member (11) to support said container assembly (3); **characterized in that** said click-on connecting means also define a conduit (34) fixed with respect to said supporting member (11) and connected fluidically to said seat (33, 43) to connect said container assembly (3) and said compressor assembly (C); and that sliding guide means (29) are provided which are fixed with respect to said supporting member (11) and which are cooperating with said container assembly (3) to determine a fixed angular position of said container assembly (3), and to guide said container assembly (3) in a straight fastening direction (A) to said click-on connecting means (26).

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 80 %, die Beklagte 20 %.
  
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 029 348 (Streitpatent), das am 19. Juni 2007 unter Inanspruchnahme einer italienischen Priorität vom 20. Juni 2006 (IT T020060454) angemeldet worden ist. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen DE 60 2007 014 040.4 geführt. Es trägt die Bezeichnung: „KIT FOR REPAIRING AND INFLATING INFLATABLE ARTICLES“ und umfasst 13 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1, auf den sich die Unteransprüche 2 bis 13 unmittelbar oder mittelbar rückbeziehen, lautet nach der Streitpatentschrift EP 2 029 348 B1 in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:

1. A kit for repairing and inflating inflatable articles, comprising a compressor assembly (C); a sealing fluid container assembly (3) defining an inlet (23) connectable to said compressor assembly (C), and an outlet (24) connecting said container assembly (3) fluidically to an inflatable article; a casing (2) at least partly housing said compressor assembly (C); a supporting member (11) fixed with respect to said casing (2); and click-on connecting means (26) for connecting said container assembly (3) to said supporting member (11); wherein said click-on connecting means (26) define a seat (33, 43) fixed with respect to said supporting member (11) to support said container assembly (3); **characterized in that** said click-on connecting means also define a conduit (34) fixed with respect to said supporting member (11) and connected fluidically to said seat (33, 43) to connect said container assembly (3) and said compressor assembly (C).

In deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Patenanspruch 1:

1. Werkzeug zum Reparieren und Aufblasen aufblasbarer Artikel, mit einer Kompressoranordnung (C); einer Dichtungsfluid-Behälteranordnung (3), die einen mit der Kompressoranordnung (C) verbindbaren Einlass (23) und einen Auslass (24), der die Behälteranordnung (3) mit einem aufblasbaren Gegenstand fluidtechnisch verbindet, definiert; einem Ge-

häuse (2), das die Kompressoranordnung (C) wenigstens teilweise aufnimmt; einem Unterstützungselement (11), das in Bezug auf das Gehäuse (2) fest ist; und Einrastverbindungsmiteln (26) zum Verbinden der Behälteranordnung (3) mit dem Unterstützungselement (11); wobei die Einrastverbindungsmitel (26) einen Sitz (33, 43) definieren, der in Bezug auf das Unterstützungselement (11) fest ist, um die Behälteranordnung (3) zu unterstützen; **dadurch gekennzeichnet, dass** die Einrastverbindungsmitel außerdem eine Leitung (34) definieren, die in Bezug auf das Unterstützungselement (11) fest ist und mit dem Sitz (33, 43) fluidtechnisch verbunden ist, um die Behälteranordnung (3) und die Kompressoranordnung (C) zu verbinden.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Klage vom 15. April 2016 macht die Klägerin fehlende Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 InPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1a EPÜ) des Gegenstands des Streitpatents geltend. Sie stützt sich hierbei auf folgende Dokumente:

- D1 WO 2005/085028 A1 mit korrespondierender DE 20 2005 021 981 (D1') sowie deutscher Übersetzung (Anlage MFP 10)
- D2 DE 10 2004 060 662 A1
- D3 EP 1 291 158 A1 entsprechend US 2003/047652 A
- D4 EP 1 439 053 A1
- D5 JP 2001-212883 A mit deutscher Übersetzung D5'
- D6 DE 199 48 706 A1
- D7 WO 03/004328 A1 mit deutscher Übersetzung D7'
- D8 WO 2004/041649 A1 mit deutscher Übersetzung D8'
- D9 DE 198 46 451 A1
- D10 DE 103 36 959 A1
- D11 DE 103 14 075 A1
- D12 DE 202 12 103 U1
- D13 DE 195 45 935 A1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 029 348 (DE 60 2007 014 040) mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 0.1 und 0.2, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

weiter hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 7 und 9 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Februar 2018.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0.1 entspricht Anspruch 1 der erteilten Fassung ergänzt am Ende um das folgende Merkmal:

„wherein the click-on connecting means provide for both mechanical and fluidic connection to compressor assembly (C).“

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0.2 entspricht einer Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 2 und ist identisch mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8, eingereicht mit Schriftsatz vom 26. Februar 2018.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Die Einreichung des Hilfsantrags 0.1 in der mündlichen Verhandlung sei entgegen der Ansicht der Klägerin nicht verspätet und daher zuzulassen. Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er dem Fachmann am Prioritätstag nicht nahegelegen habe. Das Streitpatent sei daher zumindest in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen bestandsfähig.

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 23. November 2017 auf die Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.

## **Entscheidungsgründe**

### **A.**

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand nicht patentfähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a, Art. 52 - 57 EPÜ).

Der Senat hat die Verteidigung der Beklagten mit Hilfsantrag 0.1 nach § 83 Abs. 4 PatG durch Beschluss zurückgewiesen. In der Fassung nach Hilfsantrag 0.2 hat das Streitpatent jedoch Bestand, da der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nicht vorliegt. Insoweit war die Klage daher abzuweisen.

## I.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Ausrüstung zum Reparieren und Aufblasen aufblasbarer Artikel. Bei derartigen, bekannten Vorrichtungen wird beispielsweise über einen Kompressor ein Dichtungsmittel in den undicht gewordenen Artikel, insbesondere Fahrzeugreifen, eingebracht, das die Leckage abdichtet. Anschließend wird über die Einrichtung weiter Luft in den Reifen gepumpt, damit der für den Einsatz notwendige Betriebsdruck erreicht wird.

Gegenüber den im Stand der Technik bereits bekannten Vorrichtungen führt das Streitpatent die Aufgabe an, eine Reifenreparatur- und Aufblas-Ausrüstung zu schaffen, bei der der Behälter der Dichtungsflüssigkeit einfacher und schneller auszutauschen ist (Absatz [0006] der EP 2 029 348 B1).

2. Als Fachmann ist vorliegend ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit Fachhochschul-Abschluss oder entsprechend anzusehen, der mehrere Jahre Berufserfahrung aufweist und bereits umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Reifen-Abdichtsystemen besitzt.

## II. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

1. Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent gemäß Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein Werkzeug mit folgenden gegliederten Merkmalen (in deutscher Übersetzung nach der Streitpatentschrift) vor:

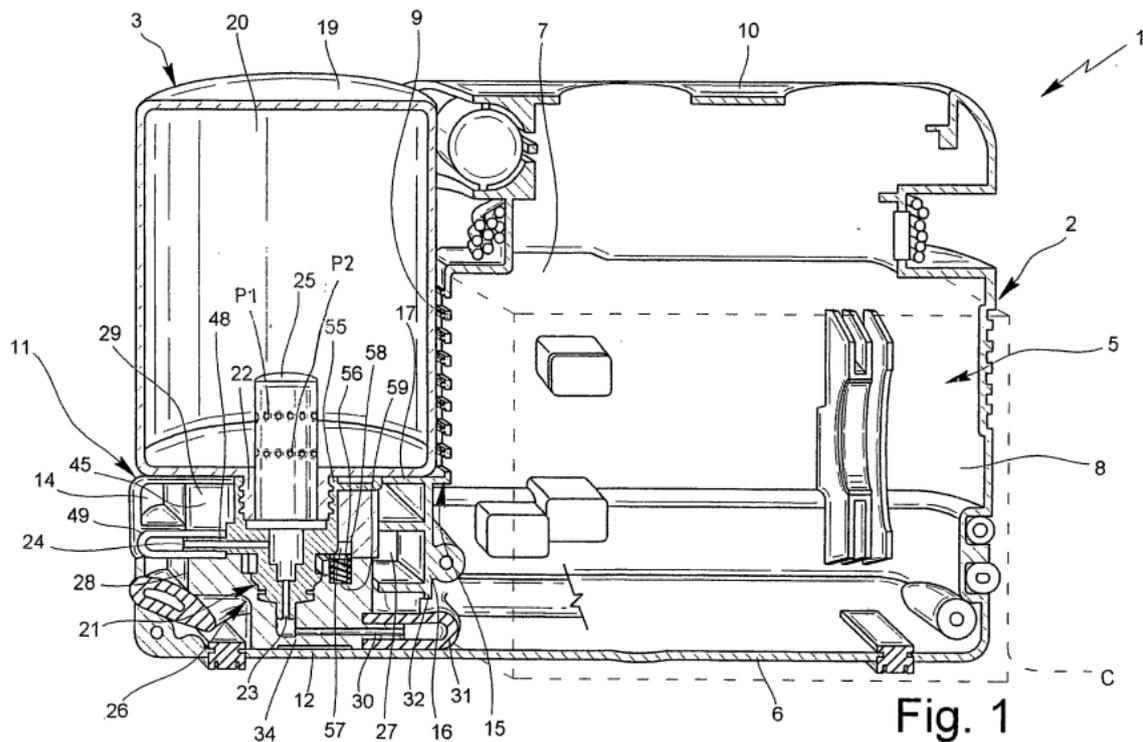
1. Werkzeug zum Reparieren und Aufblasen aufblasbarer Artikel,
  - 1.1 mit einer Kompressoranordnung (C);
  - 1.2 einer Dichtungsfluid-Behälteranordnung (3),
    - 1.2.1 die einen mit der Kompressoranordnung (C) verbindbaren Einlass (23) definiert
    - 1.2.2 und einen Auslass (24), der die Behälteranordnung (3) mit einem aufblasbaren Gegenstand fluidtechnisch verbindet;
  - 1.3 einem Gehäuse (2), das die Kompressoranordnung (C) wenigstens teilweise aufnimmt;
  - 1.4 einem Unterstützungselement (11), das in Bezug auf das Gehäuse (2) fest ist;
  - 1.5 und Einrastverbindungsmitteln (26) zum Verbinden der Behälteranordnung (3) mit dem Unterstützungselement (11);
    - 1.5.1 wobei die Einrastverbindungsmittel (26) einen Sitz (33, 43) definieren,
      - 1.5.1.1 der in Bezug auf das Unterstützungselement (11) fest ist, um die Behälteranordnung (3) zu unterstützen;
    - 1.5.2 und die Einrastverbindungsmittel außerdem eine Leitung (34) definieren,
      - 1.5.2.1 die in Bezug auf das Unterstützungselement (11) fest ist
      - 1.5.2.2 und mit dem Sitz (33, 43) fluidtechnisch verbunden ist, um die Behälteranordnung (3) und die Kompressoranordnung (C) zu verbinden.

2. Der Senat legt Patentanspruch 1 folgendes Verständnis zu Grunde:

Das beanspruchte Reparaturset bzw. Werkzeug (1) zum Reparieren und Aufblasen undicht gewordener Artikel (insbesondere Reifen) besteht im Wesentlichen aus den Merkmalsgruppen 1.1 bis 1.5. Die Kompressoranordnung C (Merkmal

1.1) ist dabei wenigstens teilweise in einem Gehäuse (2) aufgenommen (Merkmal 1.3), wobei beide Komponenten nicht weiter ausgebildet sind.

Das Werkzeug weist ferner eine Dichtungsfluid-Behälteranordnung (container assembly 3, Merkmal 1.2) auf, die gemäß Absatz [0015] der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels explizit aus dem Behälter (bottle bzw. vessel 19) für das Fluid selbst als auch aus einer Fluideinheit (21) zusammengesetzt ist („Container assembly 3 of kit 1 comprises a bottle 19 defining a chamber 20 containing the sealing fluid; and a fluidic unit 21 screwed to a threaded neck 22 of bottle 19“). Zu dieser „Anordnung“ (3) gehört im Übrigen u. a. auch das in den Behälter (3) hineinragende Ventil (25) gemäß [0017].



Ein Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 des Streitpatents in einem Längsschnitt

Die Dichtungsfluid-Behälteranordnung „definiert“ zudem bzw. weist einen Einlass (23) und einen Auslass (24) auf, wobei der Einlass dabei mit der Kompressoranordnung verbindbar ist, der Auslass verbindet die Behälteranordnung fluidtechnisch mit einem aufblasbaren Gegenstand (Merkmale 1.2.1 und 1.2.2). Wie Einlass und Auslass im Detail ausgebildet sind, ist in Anspruch 1 nicht näher ausgeführt, gemäß der Beschreibung des Ausführungsbeispiels werden Ein- und Auslass allerdings der Fluideinheit (21) zugeordnet („More specifically, fluidic unit 21 defines an inlet 23 connectable to compressor assembly C; and an outlet 24 connectable, in use, to a tyre for repair“, [0016]). Darüber hinaus impliziert die konkrete Zuordnung der beiden Anschlüsse zur Kompressoranordnung bzw. zum aufblasbaren Gegenstand eine getrennte Ausgestaltung der beiden Anschlüsse, die im Übrigen gemäß der Anspruchsformulierung explizit „definiert“ sind.

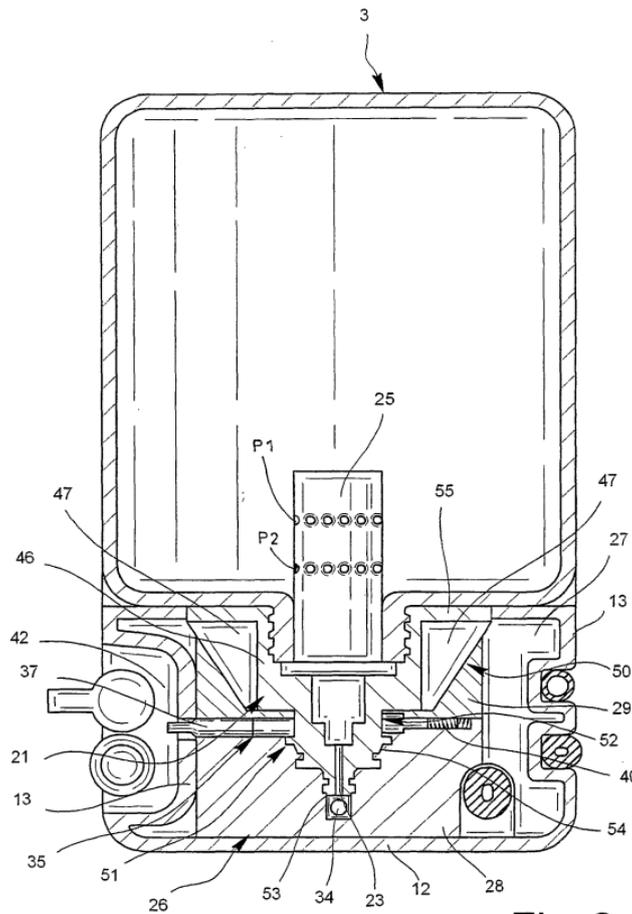


Fig. 2

Offensichtlich sektionaler Quer-Schnitt (90° verdreht gegenüber Figur 1)

Somit ist für den Fachmann klar, dass Ein- und Auslass die in Figur 1 explizit dargestellten und ausgewiesenen Öffnungen (23, 24) in der Fluideinheit (21) sind. Die gemäß Ausführungsbeispiel im Ventilkörper vorhandenen Ein- und Auslassöffnungen (P1 bzw. P2) oder die den entsprechenden Anschlüssen von Kompressor und Reifenventil nicht direkt zuordenbare Ein- und Auslassöffnung des Dichtmittelbehälters selbst zieht der Fachmann hingegen nicht als Ein- und Auslass gemäß den Merkmalen 1.2.1 und 1.2.2 in Erwägung.

Das Reparaturwerkzeug besteht weiterhin aus einem Unterstützungselement bzw. Kastenelement (supporting member [in den Patentansprüchen] bzw. box member [in der Beschreibung] 11, Figur 1; Merkmal 1.4), das nicht näher spezifiziert ist und lediglich „fest“ in Bezug auf das Gehäuse ist.

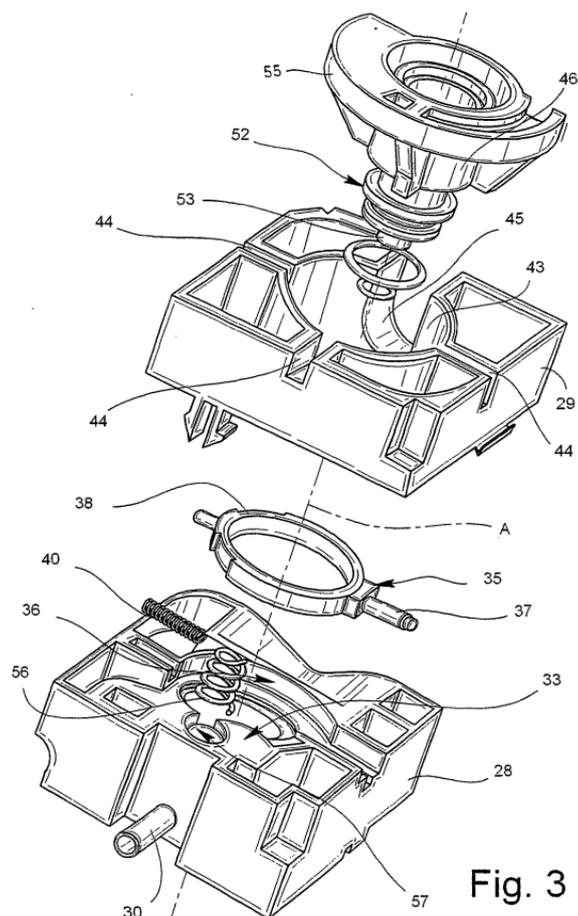


Fig. 3

Explosionsdarstellung insbesondere der Einrastverbindungsmitel

Damit kann es ein beliebiges (Gehäuse-) Teil innerhalb oder an dem Gehäuse selbst sein, das als Teil mit dem Gehäuse verbunden oder (bevorzugt) integraler Bestandteil des Gehäuses selbst ist („...box member 11 connected rigidly to casing 2...“ [0012] bzw. „Box member 11 is preferably integral with casing 2...“, [0013]).

Ferner sind Einrastverbindungsmitel (click-on device bzw. click-on connecting means 26, Figuren 1 und 2; Merkmal 1.5) vorhanden, die funktionsmäßig die Behälteranordnung in Verbindung mit dem Unterstützungselement an das Gehäuse anbinden. Gemäß dem Ausführungsbeispiel bestehen diese Einrastverbindungsmitel aus im Wesentlichen zwei kastenförmigen Elementen, einem Führungsteil (guide member 29) sowie dem Basiskörper (base 28; Figur 3; „Connecting device 26 (Figure 3) comprises a base 28 connecting rigidly to bottom wall 12; and a guide member 29 superimposed on base 28 and supporting, in use, container assembly 3“, [0019]). Dabei verrasten die beiden Elemente der Einrastverbindungsmitel miteinander und sind anschließend fest verbunden („Guide member 29 is click-on connected rigidly to base 28 to define a substantially parallelepiped-shaped block“, [0026]). Die Einrastverbindungsmitel bieten dabei einen Sitz (33, 43) für die Behälteranordnung (Merkmal 1.5.1 i. V. m. 1.5.1.1), der selbstverständlich in Bezug auf das Unterstützungselement (11) fest ist (Merkmal 1.5.1.1), da sowohl das Unterstützungselement als auch die Basis (28) und somit die Einrastverbindungsmitel (26) jeweils fest mit dem Gehäuse verbunden sind. Obwohl Einrastverbindungsmitel i. d. R. meist Elemente beider zu koppelnder Teile (als jeweilige Antagonisten) umfassen, sind gemäß der Beschreibung im Streitpatent mit den Einrastverbindungsmiteln also lediglich die (mehrteiligen) Elemente gemeint, die mit der Behälteranordnung einrasten.

Außerdem weisen die Einrastverbindungsmitel eine Leitung (conduit 34) auf (Merkmal 1.5.2), die mit dem Sitz fluidtechnisch verbunden ist, um die Behälteranordnung mit der Kompressoranordnung zu verbinden (Merkmal 1.5.2.2). Als „Sitz“ der Einrastverbindungsmitel ist dabei ein Lagersitz und somit eine Fläche bezeichnet, die einen Kontakt zum Gegenkörper (Behälteranordnung) aufweist. Die-

ses Merkmal 1.5.2.2 erfordert dabei eine (direkte) fluidische (Druckluft-) Verbindung einer Sitzfläche der Einrastverbindungsmittel (26) mit der Leitung (conduit 34), die zur Kompressoranordnung (C) führt. Gemäß dem Ausführungsbeispiel soll dies die fluidische Verbindung einer zentrischen zylindrischen Sitzfläche (33) mit der Leitung (34, Figur 2) sein. Dies geht aus der Beschreibung in Absatz [0021] durchaus explizit hervor („Base 28 defines a cylindrical seat 33 open on the opposite side to bottom wall 12, and having an axis A perpendicular to bottom wall 12, and a conduit 34 extending through tubular projection 30 to connect seat 33 fluidically to tube 31.“). In der grafischen Darstellung ist der Sitz (33) lediglich in der Figur 3 dargestellt, in der der dazugehörige *Pfeil* allerdings auf die Deckfläche der Basis (base 28) insgesamt gerichtet ist, so dass der Fachmann daraus den Hinweis entnimmt, dass hier alle (zylindrischen) Sitzflächen der Basis (28) gemeint sind.

Gemäß den Zeichnungen in den Figuren 1 und 2 definiert die Basis (28) jedenfalls als Sitzfläche eine zylindrische Umfangsfläche (= unterste zylindrische Öffnung im Bereich der Einlassöffnung 23), die einen direkten Kontakt zur einströmenden Druckluft aufweist und fluidisch (direkt) mit der Leitung (conduit 34) verbunden ist. Insofern sind sowohl Anspruchsformulierung (Merkmalsgruppe 1.5), Beschreibung (insbesondere Absatz [0021]) und Zeichnung weitgehend kongruent.

Die in Merkmal 1.5.2.2 ebenfalls durch das Bezugszeichen mit aufgenommene weitere Sitzfläche (hole 43) lässt der Fachmann (als potentiell fehlerhaft) außer Betracht. Die entsprechende Passage in der Beschreibung in Absatz [0021] führt diese Fläche im Übrigen nicht auf.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 ist in ihrem benutzungsfähigen Zustand beschrieben und auch in ihrer beispielhaften Ausgestaltung dementsprechend dargestellt; eine bestimmte Montageabfolge oder gar Montage- bzw. Verfahrensschritte zu ihrer Herstellung bzw. Inbetriebnahme sind nicht beschrieben. Auch die Formulierungen „verbindbar“, „verbindet“ oder „zum Verbinden“ (Merkmale 1.2.1,

1.2.2 bzw. 1.5) drücken – zumindest gleichermaßen – den fertigen Benutzungszustand des Werkzeugs aus.

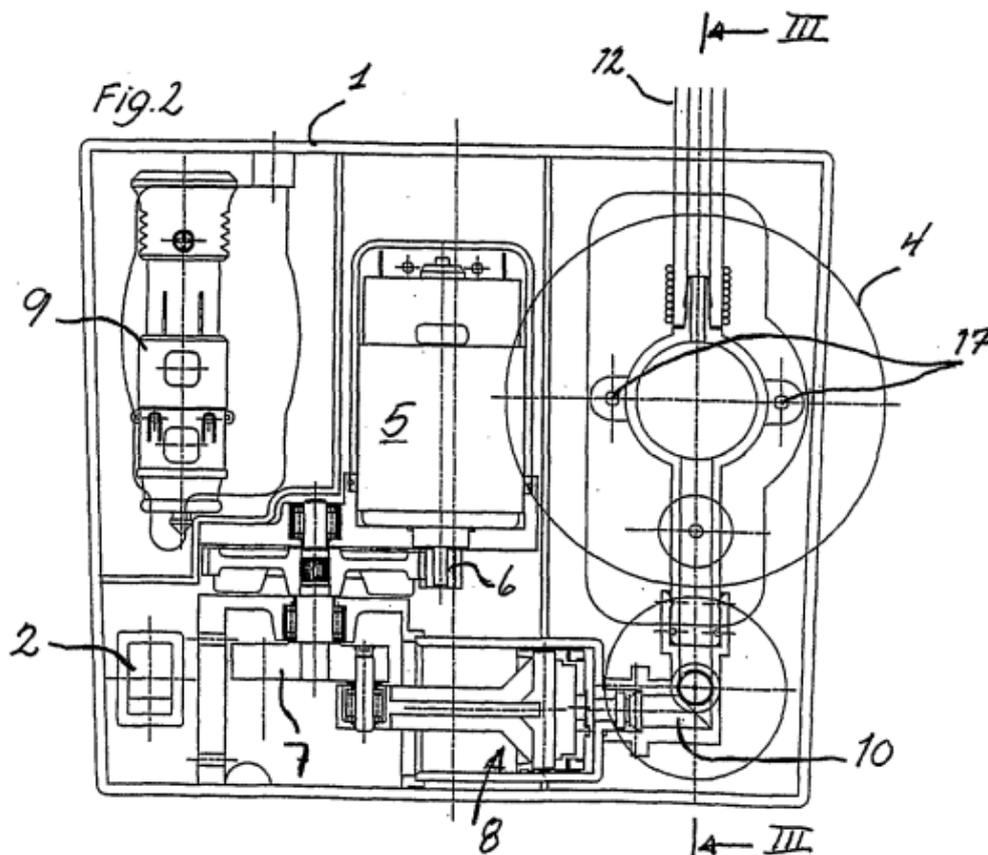
Die vorliegende Auslegung des Gegenstands nach Anspruch 1 unterscheidet sich dabei in einigen wesentlichen Punkten von der des OLG Karlsruhe. Dieses sieht einerseits „die räumlich-körperliche Beschaffenheit des Einlasses und auch des Auslasses“ (Seite 18, (2) des Beschlusses des OLG Karlsruhe, 6 U 170/16, Anlagen MFP9 bzw. MHP2) als offen an, da der Wortlaut der Merkmalsgruppe 1.2 Ein- und Auslass zwar definiert, darüber hinaus jedoch lediglich den Zweck von Ein- und Auslass beschreibt, die Behälteranordnung mit den entsprechenden Komponenten wie Kompressor bzw. aufblasbarem Gegenstand fluidtechnisch zu verbinden. Entsprechend kommt das OLG andererseits ebenfalls zu dem Ergebnis, dass auch die fluidtechnische Verbindung zwischen der Sitzfläche und der Leitung gemäß der Merkmalsgruppe 1.5 nicht „räumlich-körperlich“ aufzufassen sei, da dieses Erfordernis dem Wortlaut der Anspruchsfassung bzw. der Beschreibung nicht entnommen werden könne.

Nach der hier vertretenen Ansicht sind der Einlass und der Auslass der die Fluideinheit (21) mit umfassender Behälteranordnung (3) gemäß der Anspruchsfassung ausdrücklich „definiert“ – im Sinne von explizit vorhanden. Dies ist sowohl in der Beschreibung als auch in den Zeichnungen aus Sicht des Senats in Form der im Ausführungsbeispiel diesbezüglich offenbarten Ein- und Auslässe (23 und 24) klar und auch eindeutig zugeordnet. Ein Fachmann zieht somit – wie bereits vorstehend dargelegt – andere Öffnungen, wie beispielsweise die zentrale Behälteröffnung nicht in Betracht. Auch die fluidische Verbindung von einer der Einrastverbindungsstellen in Bezug auf die Behälteranordnung betreffenden Sitzfläche mit einer Leitung in diesen Einrastverbindungsstellen ist in der Anspruchsformulierung klar und eindeutig formuliert. Eine Stütze dieser Merkmale 1.5.2 i. V. m. 1.5.2.2 findet sich zudem in der Beschreibung und in der Zeichnung, so dass auch hier kein Widerspruch zwischen Beschreibung und Anspruchsfassung erkennbar ist, der zu einer gegebenenfalls von der Anspruchsfassung abweichenden Auslegung führen könnte.

In Bezug auf die fluidische Verbindung der Sitzfläche mit der Leitung *im Bereich des Einlasses* (23) nach Merkmal 1.5.2.2 setzt das OLG den Begriff „Fluid“ gelegentlich dem „Dichtmittel“ bzw. „Dichtungsmittel“ gleich (Seiten 19 bis 22 MHP2 bzw. MFP9). In diesem „Eingangsbereich“ zwischen Kompressoranordnung (C) und Einlass (23) gemäß Merkmal 1.2.1 liegt jedoch lediglich das Fluid „Druckluft“ an. Dieses Missverständnis ist offensichtlich der diesbezüglich nicht klar unterscheidbaren Formulierung des Streitpatents geschuldet – der Begriff Fluid wird sowohl für das „Austrittsfluid“ Dichtmittel/Druckluft als auch für das „Eintrittsfluid“ Druckluft verwandt – wobei das Streitpatent darüber hinaus auch in anderen Bereichen nicht immer ganz klar und eindeutig ist.

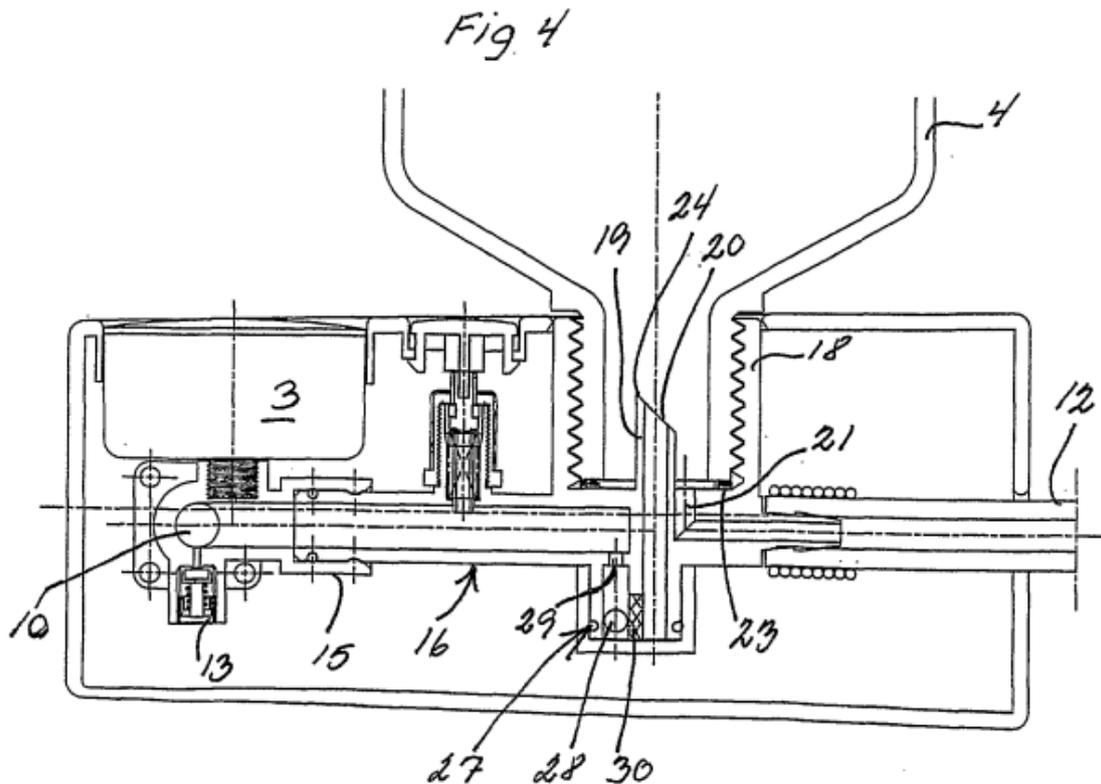
2. Der von der Klägerin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit ist in der erteilten Fassung gegeben, da der Gegenstand des Streitpatents aus der im Verfahren befindlichen Druckschrift D7 vorbekannt ist und daher als nicht neu gilt.

Die Druckschrift **D7** (WO 03/004328 A1 und deutsche Übersetzung D7') offenbart eine Aufblaseinheit mit Einrichtungen zum Abdichten für einen mit Luft gefüllten Reifen, die somit ein entsprechendes Werkzeug („Reifen- bzw. Pannenset“) darstellt (Patentanspruch 1; Merkmal 1). Die gesamte Vorrichtung weist entsprechend dem Ausführungsbeispiel (Figuren sowie dazugehörige Beschreibung ab Seite 3, Zeile 15 der D7) eine Kompressoranordnung auf, die aus einem elektrischen Motor (5), dazugehörigen Antriebskomponenten und dem eigentlichen Kompressor (mit Kompressorkolben 8) besteht und die in einem Gehäuse (1) untergebracht ist (Merkmale 1.1 und 1.3).



Figur 2 der D7 mit Reparaturwerkzeug in einer Aufsicht ohne Abdeckung

Die Vorrichtung der D7 umfasst ferner eine Dichtungsfluid-Behälteranordnung, die entsprechend derjenigen des Streitpatents aus dem Dichtungsmittelbehälter selbst (container 4 [with sealing material]) und einer Art „Strömungskörper“ (fluidic unit 21 gemäß Streitpatent) mit einem Zwischenstück (intermediate piece 16) und den dazugehörigen, nicht mit Bezugszeichen versehenen Ein- und Auslässen an den jeweiligen Enden des Zwischenstücks bestehen (Merkmalsgruppe 1.2). Der Einlass-Rohrabschnitt wird dabei von einer Manschette/Muffe (sleeve 15) umfasst und wird gemäß den beiden Ausführungsvarianten (Fig. 3 und 4) von dem Kompressor mit Druckluft gespeist (Auslass 10 von dem Kompressor, Seite 4, Zeilen 3 – 4 der D7), der Auslass in Form einer Rohrtülle des Zwischenstücks (16) – der mit dem Dichtungsfluid im Behälter über das Rohrstück (duct piece 21) verbunden ist – stellt über einen Schlauch (tube 12) die Verbindung zu dem Reifenventil her (Seite 3, Zeilen 29 – 32, Figur 4).



Vorrichtung der D7 im Querschnitt

Als ein Unterstützungselement nach Merkmal 1.4 kann beispielsweise der nicht näher bezeichnete Flansch seitens des Kompressors in den Figuren 2 bis 4 angesehen werden, an den der Flansch auf Seiten des winkelförmigen Rohres (Auslass des Kompressors, outlet 10, Figur 2) offensichtlich mit vier Schrauben (drei davon in Figur 4 prinzipiell eingezeichnet) angeschraubt ist. Dieser Flansch ist somit relativ zu dem Gehäuse (1) fest positioniert. Im Übrigen sind beide Flansche derart (zeichnerisch) dimensioniert, dass aus fachlicher Sicht über den Rohrwinkel (outlet 10) zweifellos (Unterstützungs-) Kräfte übertragen werden.

Die Vorrichtung der D7 offenbart darüber hinaus auch Einrastverbindungsmitel zum Verbinden der Behälteranordnung mit dem Unterstützungselement nach Merkmal 1.5. Als solche können der Einlass-Rohrabschnitt und die Manschette (15) angesehen werden, wobei die Verrastung durch einen in der Nähe der Öffnung der Manschette dargestellten formschlüssigen Eingriff eines kreisförmig umlaufenden Wulstes in eine offensichtlich vorhandene Nut erfolgt. Der an der

Innenseite der Manschette angebrachte Wulst jedenfalls greift radial formschlüssig in den Umfangsbereich des Einlassrohrstücks ein, die rohrrseitig vorhandene Nut ist in den Figuren 3 und 4 lediglich durch eine strichpunktierte Linie dargestellt. Dies gilt im Übrigen ebenso für die danebenliegende Nut des Dichtrings, auch hier muss zwingend eine Nut für den O-Ring vorhanden sein. Damit bietet die Manschette (15) einen einrastbaren Lagersitz für den zur Behälteranordnung gehörenden Einlassstutzen (Tülle), um diese zu unterstützen (Merkmale 1.5.1 und 1.5.1.1).

Der Einwand der Beklagten, wonach ihrer Auffassung nach das Zwischenstück (16) lediglich durch die zwei Schrauben (17) befestigt sei und eine Abstützung durch die Muffe (15) nicht stattfindet – und somit die D7 kein Unterstützungselement offenbare – greift nicht durch. Die lediglich an einem Punkt der axialen Ausdehnung des Zwischenstücks (intermediate piece 16) vorgesehene doppelte Verschraubung (two screws 17) bildet zwar die Hauptbefestigung dieses Teils, der Einlassstutzen (Tülle) des Zwischenstücks ist jedoch offensichtlich in radialer Richtung durch die Manschette des rohrförmigen Kompressoraustrittes (10) abgestützt. Diese Lagerung in der Manschette bildet somit den zweiten Lagerpunkt in axialer (unidirektionaler) Richtung des rohrförmigen Zwischenstücks. Im Übrigen ist die Situation beim Gegenstand des Streitpatents gemäß Ausführungsbeispiel ähnlich, da die Basis (base 28) und das obere Führungselement (guide member 29) und damit auch die Behälteranordnung (3) bereits mit der Bodenwand des Gehäuses fest verbunden sind (Absatz [0019]); das Unterstützungselement (supporting member 11) dient somit offensichtlich ebenfalls lediglich einer (sekundären) seitlichen Unterstützung.

Darüber hinaus definieren bzw. bilden die Einrastverbindungsmitel eine in Bezug auf das Gehäuse fest sitzende Leitung strömungsaufwärts von der Manschette aus (Rohrwinkel, outlet 10), die in Bezug auf das Unterstützungselement (Kompressorflansch) zweifellos fest ist (Merkmal 1.5.2.1). Diese Leitung ist auch mit der Sitzfläche in der Manschette fluidisch – also in Bezug auf die Druckluft – verbunden. Als Sitzfläche ist die gesamte innere zylindrische Umfangsfläche der Man-

schette anzusehen, die Druckluft liegt dabei (prinzipiell) an der Umfangsfläche bis zur Abdichtstelle (O-Ring) an (Merkmal 1.5.2.2).

Damit sind alle Merkmale des Gegenstands nach Anspruch 1 aus D7 bekannt.

Die Auslegung in Bezug auf den Einlass und den Auslass bei der Vorrichtung der D7 erfolgt hierbei entsprechend der Auslegung der Merkmale 1.2.1 und 1.2.2 des Gegenstands des Streitpatents. Bei der Reparaturvorrichtung der D7 entspricht damit das Zwischenstück (intermediate piece 16) der Fluideinheit (fluid unit 21) mit jeweils einem dort konkret vorhandenen Ein- und Auslassanschluss. Insofern erscheint eine vom Streitpatent abweichende Auslegung beim Stand der Technik als nicht angebracht. Daher kommt aus diesem Grund eine als Ein- und Auslass angesehene (gemeinsame) Öffnung der Flasche nicht in Betracht, da die im Streitpatent bezeichneten Ein- und Auslassanschlüsse – ebenso wie die Flaschenöffnung an sich – in der D7 ebenfalls explizit vorhanden sind und sich insoweit entsprechen.

Die hinsichtlich des Ein- und Auslasses vom OLG vorgenommene Auslegung erscheint dem Senat aus technischer Sicht – wie oben ausgeführt – als nicht geboten. Zudem ist auch die in Bezug genommene Auslegung (und damit daraus resultierend auch die Begründung) der D7 anhand eines früheren Nichtigkeitsverfahrens (4 Ni 52/11 (EP) verbunden mit 4 Ni 27/12 (EP); Anlage MPF4) – dort als D6 bezeichnet – hier zur Begründung nicht geeignet, da im genannten früheren Verfahren ein anderer Sachverhalt zugrunde lag.

Im Verfahren 4 Ni 52/11 ging es nämlich um ein (anderes) Streitpatent (die hiesige D3), dessen Vorrichtung mit einem „Behälter“ ausgestattet war (dortiges Merkmal 1.1), „der einen Gaseinlass“ „und einen mit einem abzudichtenden Gegenstand koppelbaren Auslass“ aufwies (Merkmale 1.1.1 und 1.1.2). Ein Behälter in Form einer Kunststoffflasche mit einem Hals und einer Öffnung mit einem Schraubkopf hat selbstverständlich eine Einlassöffnung und (die gleiche) eine Auslassöffnung – sowohl das Befüllen wie auch das Entleeren der Flasche (mit Flüssigkeit) erfordert

in der Regel eine entsprechend umgekehrte (Luft-) Strömung. Das dortige Streitpatent wies gemäß Ausführungsbeispiel zwar auch eine Art Fluideinheit auf, in Form einer Entnahmeeinheit, dieses Ausführungsbeispiel war jedoch enger als der Gegenstand der Anspruchsfassung (allgemeine Beschreibung in Absatz [0008] der EP 1 291 158: „Im Fall eines mit einer Entnahmeeinheit versehenen Behälters...“).

Im *vorliegenden* Fall der 5 Ni 36/16 weisen sowohl das Streitpatent als auch die Entgegenhaltung (D7) einen Behälter in Form einer Flasche sowie einen sogenannten Einlass- und Entnahmekopf (fluidic unit 21) auf. Die im Streitpatent als Behälteranordnung definierte Zusammenschau von Behälter/Flasche *und* Einlass- und Entnahmekopf mit der Verbindung von Einlass und Auslass zu Kompressor bzw. Reifenventil muss bei der Auslegung der Entgegenhaltung insofern äquivalent zu der des Streitpatents erfolgen.

### **III. Zu den hilfsweise verteidigten Fassungen**

#### **1. Hilfsantrag 0.1**

Der Senat hat den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 0.1, mit dem die Beklagte ihr Patent vorrangig hilfsweise verteidigt, nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen. Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung zurückweisen, die nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme auf den qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 2 PatG) vorgebracht wird, und unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG ohne weitere Ermittlungen entscheiden.

Hilfsantrag 0.1 sieht dabei ein gegenüber der Anspruchsfassung nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag am Ende ergänzendes Merkmal vor:

„wobei die Einrastverbindungsmittel sowohl eine mechanische als auch eine fluidische Verbindung zur Kompressoranordnung (C) vorsieht.“

Zur Offenbarung des gegenüber der erteilten Fassung zusätzlichen Merkmals hat die Beklagte nur auf die Absätze [0018] und [0052] der Patentschrift verwiesen. Mit diesem Merkmal soll implizit ausgedrückt werden, dass die Verbindung von Behälter und Fluideinheit als „Einheit“ (in Form der Behälteranordnung) – in einem Verfahrensschritt – mit dem Unterstützungselement bzw. dem Gehäuse verbunden wird.

Die Klägerin, die die Antragsstellung als verspätet rügt, weist zu Recht darauf hin, dass ein darauf gerichteter Hilfsantrag spätestens innerhalb der im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG gesetzten Frist zur abschließenden Stellungnahme hätte eingereicht werden müssen. Zumindest die Auslegung des Anspruchs 1 des Senats und die Argumentation hinsichtlich der fehlenden Neuheit gegenüber der D7 hätten klar gezeigt, wie der Senat die D7 in Bezug auf das Werkzeug nach Anspruch 1 bewertet, so dass die Beklagte eindeutig hätte erkennen müssen, dass der Senat eine zusammenhängende *Montage* von Fluideinheit und Behälter nicht vom Anspruch 1 umfasst sieht.

Die Vorlage des Hilfsantrags 0.1 erstmals in der mündlichen Verhandlung mit Hinweis auf Offenbarungsstellen in der Beschreibung hätte im Fall der Berücksichtigung dieses Verteidigungsmittels eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach sich gezogen, da der Klägerin Gelegenheit zu einer Recherche hätte eingeräumt werden müssen. Die weiteren Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Nr. 2 und 3 PatG sind ebenfalls erfüllt, so dass der Senat sein Ermessen dahingehend ausgeübt hat, diesen Hilfsantrag bei seiner Entscheidung nicht zu berücksichtigen.

Unabhängig davon bestehen erhebliche Zweifel, ob der mit der vorgenommenen Beschränkung beabsichtigte gleichzeitige Montageschritt einer „vormontierten“

Behälteranordnung den genannten Offenbarungsstellen zu entnehmen gewesen wäre.

## 2. Hilfsantrag 0.2

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist folgende zusätzliche und an die Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag angehängte Merkmale auf:

1.6 und dass Gleitführungseinrichtungen (29) vorgesehen sind,

1.6.1 die in Bezug auf das Unterstützungselement (11) befestigt sind

1.6.2 und die mit der Behälteranordnung (3) zusammenwirken, um eine feste Winkelposition der Behälteranordnung festzulegen,

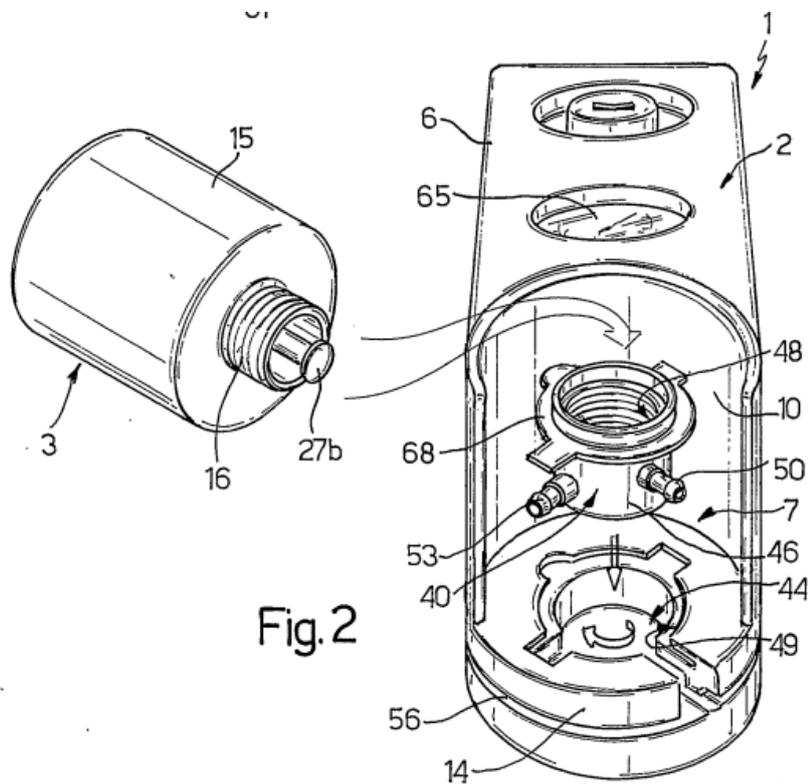
1.6.3 und die Behälteranordnung in einer geraden Befestigungsrichtung (A) zu den Einrastverbindungsmitteln (26) zu führen.

2.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 ist neu, keine der im Stand der Technik befindlichen Druckschriften offenbart alle Merkmale des beschränkten Gegenstands.

Die neu hinzugekommene Merkmalsgruppe 1.6 ist aus der **D7** nicht bekannt. Die Vorrichtung der D7 offenbart weder schriftlich noch aus den Figuren erkennbar Gleitführungseinrichtungen, um bei einer geraden Befestigungsrichtung die Behältereinrichtung zu führen und dabei eine feste Winkelposition festzulegen. Der beschränkte Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 ist somit gegenüber dem Dokument D7 neu.

Die Druckschrift **D1** (WO 2005/085028 A1) liegt ebenfalls nahe am Gegenstand des Streitpatents. Das Werkzeug zum Aufblasen und Reparieren aufblasbarer Artikel weist u.a. eine Kompressoranordnung (compressor assembly 2) auf, die in einem Gehäuse (outer casing 6) der Vorrichtung (1) untergebracht ist (Patentanspruch 1, insbes. Figur 2 sowie entsprechende Figurenbeschreibung; Merkmale 1,

1.1 und 1.3). Die Vorrichtung weist zudem einen Behälter mit Abdichtflüssigkeit (container 3 of sealing liquid) auf, der in Verbindung mit einer Ausgabeeinheit (dispenser unit bzw. connection means 40, Seite 7, Zeile 19 bzw. Patentanspruch 1) eine Dichtungsfluid-Behälteranordnung bildet (Merkmal 1.2). Diese Anordnung weist an der Ausgabeeinheit sowohl einen mit der Kompressoranordnung verbindbaren Einlass („...fitting 53 is connected to compressor 2 by hose 4...“, Seite 9, Zeile 1) als auch einen beispielsweise an das Reifenventil anschließbaren Auslass („...is fed along fitting 50 and hose 5 to the tyre...“, Seite 10, Zeilen 15 f.) auf (Merkmale 1.2.1 und 1.2.2).



Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung der D1

Gemäß der Figur 2 weist das Gehäuse (2) eine Basis (base 14) auf, die als feststehendes Unterstützungselement für die Behälteranordnung angesehen werden kann (Merkmal 1.4). Die Ausgabeeinheit (40) der Behälteranordnung der D1 ist dabei über passende Verbindungsmittel mittels einer Bajonettverbindung mit dem Unterstützungselement des Gehäuses verbindbar („...a circular flange 68 ex-

tending radially from central portion 45 and defining a bayonet connection with corresponding fastening means 49 in base 14 of casing 6", Seite 7, letzte Zeile bis Seite 8, Zeile 3). In Anspruch 14 ist in Rückbezug auf den Anspruch 7 ferner offenbart, dass die von der Behälteranordnung mitumfasste Ausgabeeinheit (40) mittels einer Schnellverrastungs-Kupplung („fast-fit click-on coupling“, Patentanspruch 14) mit der Basis (14) verbunden werden kann („...to secure said dispenser unit (40) to said casing (6)", Patentanspruch 7).

Wie aus der Figur 2 ersichtlich bilden die Einrastverbindungsmitel der Basis (14) einen in Bezug auf das Gehäuse festen Sitz für die Behälteranordnung, um diese zu unterstützen (Merkmale 1.5.1 und 1.5.1.1).

Die Einrastverbindungsmitel weisen allerdings selbst keine Leitung aus, denn der Einlassstutzen (53) wird über einen Schlauch (hose 4) mit dem Kompressor verbunden. Der Auslassstutzen (50) ist über den Schlauch (hose 5) mit dem Reifenventil (tyre valve) verbunden. Darüber hinaus ist eine Lagersitzfläche der Einrastverbindungsmitel für die Behälteranordnung auch nicht fluidisch kontaktiert. Somit sind die Merkmale 1.5.2 bis 1.5.2.2 aus der D1 nicht bekannt. Die Merkmalsgruppe 1.6 hingegen ist gemäß der Figur 2 und der diesbezüglichen Funktionsbeschreibung aus der D1 bekannt. Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 ist somit auch gegenüber der D1 gegeben.

Die **D8** (WO 2004/041649 A1 bzw. deutsche Übersetzung D8') offenbart eine Reifen-Reparaturvorrichtung (tire repair device, Bezeichnung der D8). Diese besteht u. a. aus einem Gehäuse (housing 12) und einer Kompressoranordnung (compressor 60), wobei der Kompressor innerhalb des Gehäuses untergebracht ist (Patentanspruch 1 sowie insbes. Figuren 1 und 9; Merkmale 1, 1.1 und 1.3).

Die Reparaturvorrichtung weist ferner einen Dichtungsfluid-Behälter auf (bottle 16), der in Verbindung mit dem Dichtmittelaufnahmeanschluss (sealant receiving port 40) und den dort angebrachten Anschlussstüben für Ein- und Auslass eine Dichtungsfluid-Behälteranordnung bildet (Merkmalsgruppe 1.2). Der An-

schluss für den Einlass (intake nozzle 41, Figuren 4 und 5) ist dabei mit dem Kompressor, der für den Auslass (exhaust nozzle 43) ist mit dem Reifenventil verbindbar. Die seitens der Klägerin zumindest im schriftlichen Verfahren als Ein- und Auslass angesehene (gemeinsame) Öffnung der Flasche kann nicht als solche „separaten Anschlüsse“ gemäß dem Streitpatent betrachtet werden (vgl. diesbezügliche Auslegung).

Einrastverbindungsmitel gemäß den Merkmalen 1.5 und 1.5.1 sind in der D8 nicht explizit beschrieben oder gezeigt. Als (allgemeine) Verbindungsmitel können allerdings der Flansch (flange 40A) sowie insbesondere die nicht näher bezeichneten (beiden) Flansch-„Fortsätze“ (gegebenenfalls Bajonett-Verbindungsmitel; s. insbes. Fig. 10) des Dichtmittelaufnahmeanschlusses (40) bezeichnet werden. Dieser wird über den Flansch in nicht näher beschriebener Weise an das Gehäuse bzw. über ein gegebenenfalls separates Gehäuseelement gelagert und gesichert („Flange 40A preferably helps seat port 40 within receptacle 14; other known means of securing the port within the receptacle are also contemplated“, Seite 7, Absatz 2). Ein derartiges separates oder auch einteilig mit dem Gehäuse verbundenes und als Unterstützungselement zu bezeichnendes Bauteil könnte beispielsweise in Fig. 9 der nicht näher bezeichnete Hohlkegelstumpf sein (Merkmal 1.4). Eine explizite Einrastverbindung kann der Fachmann aus D8 allerdings nicht entnehmen. Darüber hinaus ist insbesondere auch die Merkmalsgruppe 1.5.2 nicht offenbart.

Weitere Druckschriften zur Neuheit sind bereits nicht zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag von der Klägerin herangezogen worden. Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 ist somit neu.

2.3 Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er zum Zeitpunkt der Priorität aus dem Stand der Technik nicht nahegelegt war.

Die aus der **D7** nicht bekannten Merkmale der Merkmalsgruppe 1.6 sind aus dem Dokument für einen Fachmann auch nicht nahegelegt. Durch das in dem Gehäuse bereits vormontierte Zwischenstück (16) und die Fixierung durch die Verschraubung mittels der Schrauben (17) und durch die Manschette (15) ergibt sich keine Notwendigkeit für Gleitführungseinrichtungen, um das Zwischenstück in einer geraden Befestigungsrichtung zu den Einrastmitteln zu führen. Darüber hinaus wird bereits grundsätzlich nicht die (gesamte) Behälteranordnung zu den Einrastmitteln geführt, da lediglich das der Fluideinheit entsprechende Zwischenstück in die Einrastverbindungsmitel eingeführt wird. Somit hat der Fachmann keine Veranlassung, derartige vorrichtungsspezifische Mittel gemäß der Merkmalsgruppe 1.6 vorzusehen.

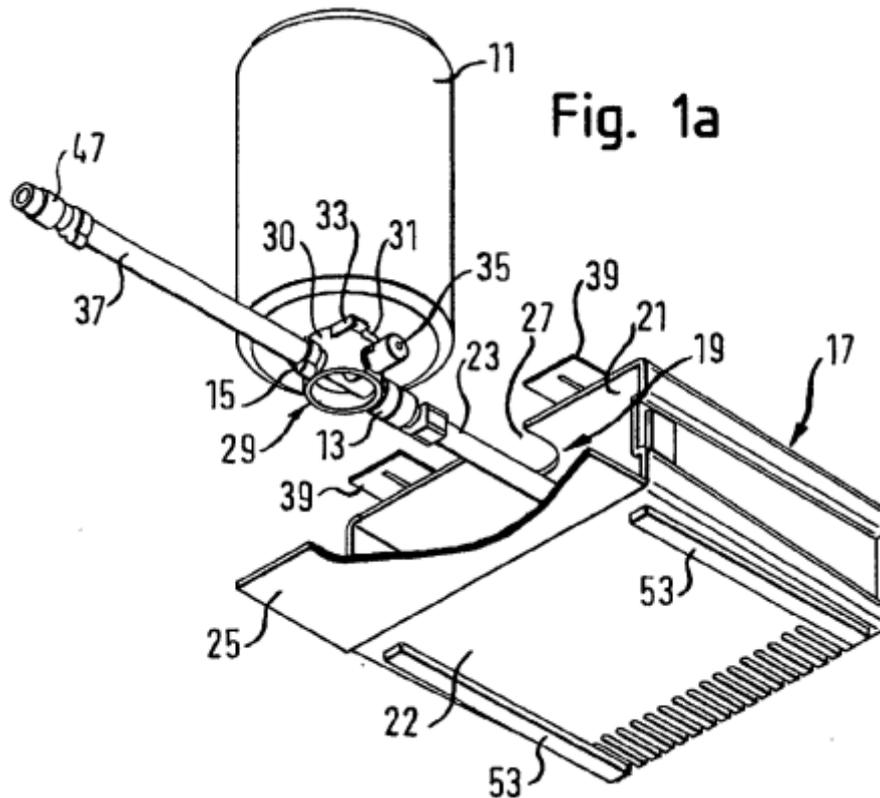
Auch die Heranziehung der Druckschrift **D3** (EP 1 291 158 A1) führt den Fachmann nicht zur vorliegenden Lösung, wie demgegenüber die Klägerin argumentiert hat.

Die D3 offenbart ein System zum Abdichten aufblasbarer Gegenstände, mit wenigstens einem ein Abdichtmittel enthaltenden Behälter, der einen Gaseinlass für eine Gasdruckquelle und einen Auslass (zur Verbindung mit beispielsweise einem Reifenventil) aufweist (Patentanspruch 1 und Figuren). Die Vorrichtung umfasst ebenfalls ein Gehäuse mit einem darin untergebrachten Kompressor ([0005]).

Als Unterstützungselement kann der „einteilig mit dem Gehäuse verbundene“ Deckel angesehen werden, wie die Lösung beim Streitpatent im Falle des Unterstützungselements (box member 11) mit einer mit dem Gehäuse integrierten (einteiligen) Bauweise ebenfalls bevorzugt ausgebildet ist. Demzufolge sind die Merkmale 1 bis 1.4 aus der D3 bekannt.

Einrastverbindungsmitel zum Verbinden der Behälteranordnung mit dem Unterstützungselement (Merkmal 1.5) sind zwar nicht explizit in D3 genannt, gemäß der Beschreibung ist der Kopplungsabschnitt jedoch „derart ausgebildet, dass der Be-

halter form- und/oder kraftschlüssig an das Gehäuse gekoppelt werden kann“, [0015]. Darüber hinaus soll der Behälter (in Verbindung mit der Entnahmeeinheit)



Ausführungsbeispiel der Vorrichtung aus der D3

„auf das Gehäuse aufschiebbar und/oder aufsteckbar“ sein ([0016]). Diese formschlüssige alternative Verbindung legt dem Fachmann jedenfalls eine einen „nominellen“ Formschluss bietende Einrastverbindung zumindest nahe. Die potentiell vorhandenen Einrastmittel definieren dann auch einen Sitz, der in Bezug auf das Unterstützungselement (Deckel) selbstverständlich fest ist (Merkmale 1.5.1 und 1.5.1.1).

Die im Bereich der Einschubstelle vorhandenen Verriegelungslaschen (39, Figuren 1a und 1b) stellen keine Einrastverbindungsmittel im Sinne des Merkmals 1.5 dar, sie dienen lediglich zum Verriegeln der geschlossenen Verschlussklappe (25,

[0033]), während der Behälter im Anwendungsfall bei geöffneter Klappe aufgesteckt wird ([0034]).

Bekannt sind ebenfalls die Merkmale der Merkmalsgruppe 1.6, die Ränder der Aussparung (27) dienen als Gleitführungseinrichtungen, die in Bezug auf den Deckel fest sind und mit der Behälteranordnung zusammenwirken. Sie dienen auch bei einer geraden Befestigungsrichtung zu potentiellen Einrastmitteln, um eine feste Winkelposition der Behälteranordnung festzulegen.

Die Merkmale 1.5.2 bis 1.5.2.2 sind aus D3 allerdings nicht bekannt. Sofern der Fachmann aus der Druckschrift entnimmt, dass als Alternative zu einer „losen“ oder einer klemmenden (kraftschlüssigen) Aufsteckverbindung zur sicheren Positionierung des Behälters, beispielsweise in schwierigem Gelände, eine Art von verrastender (formschlüssigen) Verbindung von Vorteil sein könnte, definieren derartige Mittel jedoch keine (Druckluft-) Leitung, die zudem mit dem Lagersitz fluidisch verbunden ist. Eine solche Lösung liegt dabei auch völlig außer Betracht.

In Bezug auf eine potentielle Weiterentwicklung der Lösung der D7 zieht der Fachmann die Vorrichtung der D3 jedenfalls nicht in *der* Hinsicht in Betracht, dass er die in der D3 vorhandenen Gleitführungseinrichtungen bei der D7 heranzieht. Das als Fluideinheit dienende Zwischenstück (16) ist vorab im Gehäuse fest eingebaut, so dass es einer Gleitführung hierbei nicht bedarf. Der Fachmann belässt es insofern bei der Anordnung der D7 und montiert lediglich den Behälter auf das Zwischenstück, um im Anwendungsfall die Verbindung gemäß der Anspruchsfassung nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zu realisieren. Alternativ wählt er die Lösungsvariante der D3, führt aber diese unterschiedlichen Montagevarianten nicht zusammen. Zu einem zusätzlichen Einbau von Gleitführungsmitteln fehlt dem Fachmann jedenfalls jeglicher Anlass. Dies gilt auch bei dem Aus- und einem erneuten Einbau des Zwischenstücks nach einer zwischenzeitlichen Reinigung des Rohrsystems; zum Einstecken und Verrasten in der Muffe (15) mit anschließender Verschraubung (17) sind keine Gleitführungsmittel notwendig oder sinn-

voll. Der Fachmann hat somit keinerlei Anregung, um zu der Lösung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 zu gelangen.

Auch eine Betrachtung ausgehend von der D3, in Zusammenschau mit der D7, führt den Fachmann nicht zum Gegenstand des Streitpatents nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2. Die aus D3 nicht bekannten Merkmale 1.5.2 bis 1.5.1.1, wonach die potentiell betrachteten Einrastverbindungsmitel eine Leitung definieren, die zudem mit dem Sitz der Einrastverbindungsmitel fluidisch in Verbindung stehen, sind mit den fachmännisch diesbezüglich betrachteten Einrastmitteln bereits nicht umsetzbar. Sofern die Klägerin argumentiert, der Fachmann hätte Anlass, den Schlauch (23) zwischen dem Gaseinlass (13) des Behälters (11) und dem Auslass des Kompressors aus ökonomischen Erwägungen einzusparen und dafür die Kopplungseinrichtung der D7 zwischen dem Zwischenstück (16) und der Muffe (15) zu verwenden, so ist diese Argumentation einer rückschauenden Betrachtung geschuldet. Denn einerseits wird – wie vorstehend argumentiert – der Fachmann bereits diese unterschiedlichen Montageprinzipien der D3 und D7 nicht miteinander „vermischen“ und das Kopplungssystem der „feststehenden“ Fluideinheit der D7 auf das der mit dem Behälter zusammen aufschiebbaren und somit „beweglichen“ Fluideinheit übertragen, da ihm auch hierzu der Anlass fehlt; eine Schlauchverbindung ist jedenfalls technisch und ökonomisch einfacher bzw. günstiger als eine Rohrverbindung mit einer Muffenverrastung mit gleichzeitiger Abdichtung. Zum anderen sieht der Fachmann darüber hinaus auch grundsätzlich keine zwei Pass- bzw. Kopplungsverbindungen „hintereinander“ vor, wie es der Passung der Behälteranordnung (11 und 29) in der Aussparung (27) des Gehäusedeckels (21) einerseits und einer weiteren, der D7 gemäßen Kopplungsverbindung eines entsprechenden Rohrs mit einer an dem Kompressor angebrachten Muffe entspricht. Eine derartige Anbindung würde einem fachgerechten Handeln widersprechen.

Zu einer weiteren Veränderung der Kopplungsanbindung der Behälteranordnung in Form des Behälters (11) und der Entnahmeeinheit (29) in der Ausnehmung (27) derart, dass dort eine mit Spiel versehene Ausnehmung für die Behälteranordnung

in Form einer Auflage mit einem lockeren Schiebesitz vorhanden ist, die als Auflage dient und die eigentliche Kopplung (geometrische Fixierung) in Form einer Einrastverbindung mit Rohr- und Muffenverbindung *innerhalb des Gehäuses* gemäß der D7 realisiert ist, fehlt dem Fachmann ebenfalls die Anregung. Eine derartige Montageanbindung, bei der der Nutzer die Muffe durch die Gehäuseöffnung „anpeilen“ muss, zieht ein Fachmann bereits nicht in Betracht. Das Werkzeug nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 ist somit auch aus einer Zusammenschau der D3 mit der D7 nicht nahegelegt.

Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften führen ebenfalls in einer Zusammenschau mit der D7 nicht zum vorliegenden Gegenstand des Streitpatents und sind seitens der Klägerin hierzu auch nicht genannt worden. Auch die Vorrichtung der D1 lässt sich nicht mit der D7 zusammenschauend betrachten, dass der Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 0.2 gelangen könnte. Beide unterschiedlich zu montierenden Fluideinheiten bzw. Behälteranordnungen führen nicht zu einer Symbiose gemäß der Lösung des Streitpatents, da entweder die Fluideinheit vorab verbaut ist und insofern Gleitführungsmittel sowie eine Winkelfestlegung nicht benötigt werden, oder die „gemeinsame Montage“ eine fluidische Verbindung von Sitz und Leitung im Sinne der Merkmale 1.5.2 bis 1.5.2.2 nicht nahelegen. Gleiches gilt auch für die Zusammenschau der D7 mit der D8.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 0.2 erweist sich somit als neu und erfinderisch gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik. Mit ihm haben auch die rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 12 dieser Fassung Bestand.

## **B.**

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

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung (§ 110 Abs. 3 PatG).

Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit

Dr. Huber

Martens

Dr. Dorfschmidt

Brunn

Pr