



BUNDESPATEENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
14. Februar 2019

7 Ni 15/17 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 606 462

(DE 50 2004 014 749)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Püschel und der Richter Dipl.-Ing. Küest, Dipl.-Ing. Dr. Großmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 606 462 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass
 1. in Patentanspruch 1 am Ende folgende Worte angefügt werden:

„, und dass der Durchflussmengenregler (3) einen zentralen Kernbereich (7) aufweist, der von einem ringförmigen Drosselkörper (8) umgeben ist, und dass zwischen dem Drosselkörper (8) und der Auflaufschräge (9) ein Steuerspalt (10) gebildet ist, dessen Durchtrittsquerschnitt durch den sich unter der beim Durchströmen bildenden Druckdifferenz verformenden Drosselkörper (8) veränderbar ist“ und
 2. in Patentanspruch 6 der Rückbezug unmittelbar auf Patentanspruch 1 entfällt.

Die nicht angegriffenen, erteilten Patentansprüche 2 bis 5 bleiben mit ihrem Rückbezug auf Patentanspruch 1 in dessen erteilter Fassung unverändert be-

stehen; dies gilt ebenso für Patentanspruch 6 mit dem nicht angegriffenen Rückbezug auf die Patentansprüche 2 bis 5.

- II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/3, die Beklagte 2/3.
- 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 das in deutscher Verfahrenssprache mit der Bezeichnung „Sanitäre Einsetzeinheit“ u. a. für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 1 606 462 (Streitpatent), das auf eine Anmeldung vom 11. März 2004 zurückgeht und die Priorität der deutschen Voranmeldung 103 12 854 vom 21. März 2003 in Anspruch nimmt. Im Deutschen Patent- und Markenamt wird das Patent unter der Nummer 50 2004 014 749 geführt. Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung sechs Ansprüche, von denen mit der vorliegenden Klage die Ansprüche 1 und 6 angegriffen werden, letzterer nur mit seinem Rückbezug auf Anspruch 1.

Die Patentansprüche 1 und 6 haben folgenden Wortlaut:

1. Sanitäre Einsetzeinheit (1) zum Einsetzen in eine Auslaufarmatur mit einem im wesentlichen kegelförmigen Vorsatzsieb (2), dem in Durchströmrichtung ein Durchflussmengenregler (3) und ein

Strahlregler (4) nachgeordnet sind, wobei das Vorsatzsieb (2) mit dem Strahlregler-Gehäuse lösbar verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Durchflussmengenregler (3) ein dem Querschnittsprofil des Vorsatzsiebes (2) derart im Wesentlichen formangepasstes Querschnittsprofil aufweist, dass der Durchflussmengenregler (3) in dem Innenraum (6) unterhalb des am Strahlregler-Gehäuse (5) befestigten Vorsatzsiebes (2) angeordnet ist, und derart, dass eine hundertprozentige geometrische Kompatibilität zwischen einer Einsetzeinheit mit bzw. ohne Durchflussmengenregler realisiert wird.

6. Einsetzeinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Durchflussmengenregler (3) einen zentralen Kernbereich (7) aufweist, der von einem ringförmigen Drosselkörper (8) umgeben ist, und dass zwischen dem Drosselkörper (8) und der Auflaufschräge (9) ein Steuerspalt (10) gebildet ist, dessen Durchtrittsquerschnitt durch den sich unter der beim Durchströmen bildenden Druckdifferenz verformenden Drosselkörper (8) veränderbar ist.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend sowie mangelnde Ausführbarkeit in Bezug auf Patentanspruch 6, soweit er auf Anspruch 1 rückbezogen ist. Sie beruft sich auf folgende Druckschrift:

K2 deutsche Offenlegungsschrift 100 27 986 A1

Sie trägt vor, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht neu gegenüber dieser Entgegenhaltung. Dies gelte auch im Hinblick auf den erteilten Patentanspruch 6 mit Rückbezug auf Anspruch 1. Dieser Rückbezug sei zudem fehlerhaft, da die in Anspruch 6 beanspruchte Auflaufschräge in Anspruch 1 nicht vorgesehen sei (vielmehr erst in Anspruch 2), so dass ein Fachmann die vermeintliche Erfindung insoweit auch nicht ausführen könne.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 606 462 im Umfang des Anspruchs 1 und des Anspruchs 6, soweit dieser auf Anspruch 1 rückbezogen ist, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen Patentanspruch 1 i. d. F. des Hilfsantrags 1 (eingereicht durch Schriftsatz vom 18. Dezember 2018) richtet, mit der Maßgabe, dass hierbei in Patentanspruch 6 der unmittelbare Rückbezug auf Patentanspruch 1 entfällt.

In der Fassung des Hilfsantrags wird dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 der aus Abschnitt I.1 des Urteilstenors ersichtliche, den Merkmalen des erteilten Anspruchs 6 entsprechende Text angefügt.

Nach Meinung der Beklagten ist das Streitpatent in der erteilten Fassung, zumindest aber in der hilfsweise verteidigten Fassung bestandsfähig. Der Rückbezug im erteilten Patentanspruch 6 auf Patentanspruch 1 sei keineswegs fehlerhaft und vermittele dem Fachmann auch in Bezug auf das Merkmal der Auflaufschräge eine ausführbare Lehre. Die Beklagte verweist auch auf parallele Patenterteilungen in Deutschland, Australien, China und Indien.

Die Klägerin hält die Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag für unzulässig, weil dort die Merkmale des Patentanspruchs 2, auf die der Patentanspruch 6 in seiner ursprünglich eingereichten und in seiner erteilten Fassung allein zulässig rückbezogen sei, weggelassen seien. Mit der Klage solle eine Ausgestaltung, bei

der der Durchflussmengenregler mit einer Auflaufschräge versehen sei, gerade nicht angegriffen werden.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 19. November 2018 einen frühen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und in der Sache teilweise begründet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung ist durch den von der Klägerin geltend gemachten Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen. Dagegen liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54 EPÜ) in Bezug auf die mit Hilfsantrag in zulässiger Weise beanspruchte Fassung nicht vor, weshalb die Klage in diesem Umfang abzuweisen war.

I.

1. Die vorliegende Erfindung geht nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift (Abs. [0002]) von im Stand der Technik bekannten sanitären Einsetzeinheiten aus. Solche Einsetzeinheiten würden regelmäßig in ein Auslaufmündstück eingesetzt, das an einer sanitären Auslaufarmatur lösbar gehalten sei. Mit ihrer Hilfe solle ein homogener, weicher und nichtspritzender Wasserstrahl geformt werden.

Bei derartigen, einen zuströmseitigen Durchflussmengenregler und einen abströmseitigen Strahlregler zusammenfassenden Einsetzeinheiten könne es jedoch zu Einbauproblemen auf Grund der Baugröße kommen. Problematisch sei insbesondere der nachträgliche Einbau, wenn zuvor eine Einsetzeinheit mit lediglich einem Strahlregler, d. h. ohne Durchflussmengenregler, eingebaut gewesen sei, da eine solche Einsetzeinheit eine geringere Einbauhöhe als eine Einsetzeinheit mit Durchflussmengenregler aufweise (Streitpatentschrift Absatz [0003]). Aus der Druckschrift EP 0 733 748 A1 sei eine sanitäre Einsetzeinheit mit Strahl- und Durchflussmengenregler bekannt, die im Vergleich zu einem üblichen Strahlregler eine überhöhte Einbaulänge aufweise (Streitpatentschrift Absatz [0004]).

Es bestehe daher insbesondere die Aufgabe, eine sanitäre Einsetzeinheit der eingangs erwähnten Art zu schaffen, bei der Einbauprobleme auf Grund der Einbauhöhe auch in Umgebungen mit begrenzten Platzverhältnissen vermieden würden (Streitpatentschrift Absatz [0005]).

2. Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch ein Erzeugnis mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden. Die Merkmale dieses Anspruchs können wie folgt gegliedert werden (entsprechend dem Vorschlag der Klägerin, ergänzt um die Merkmale gemäß Hilfsantrag der Beklagten):

- a) Sanitäre Einsetzeinheit (1) zum Einsetzen in eine Auslaufarmatur
- b) mit einem im Wesentlichen kegelförmigen Vorsatzsieb (2),
- c) dem Vorsatzsieb (2) ist in Durchströmrichtung ein Durchflussmengenregler (3) nachgeordnet,
- d) dem Vorsatzsieb (2) ist in Durchströmrichtung ein Strahlregler (4) nachgeordnet,

- e) das Vorsatzsieb (2) ist mit dem Strahlregler-Gehäuse lösbar verbunden,
- f) der Durchflussmengenregler (3) weist ein Querschnittsprofil auf, das dem Querschnittsprofil des Vorsatzsiebs (2) derart im Wesentlichen formangepasst ist, dass der Durchflussmengenregler (3) in dem Innenraum (6) unterhalb des am Strahlreglergehäuses (5) befestigten Vorsatzsiebes (2) angeordnet ist,
- g) der Durchflussmengenregler (3) ist derart angeordnet, dass eine hundertprozentige geometrische Kompatibilität zwischen einer Einsetzeinheit mit bzw. ohne Durchflussmengenregler realisiert wird,

Hilfsantrag

- h) der Durchflussmengenregler (3) weist einen zentralen Kernbereich (7) auf, der von einem ringförmigen Drosselkörper (8) umgeben ist,
- i) zwischen dem Drosselkörper (8) und der Auflaufschräge (9) ist ein Steuerspalt (10) gebildet, dessen Durchtrittsquerschnitt durch den sich unter der beim Durchströmen bildenden Druckdifferenz verformenden Drosselkörper (8) veränderbar ist.

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 Techniker im Sanitärbereich mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Sanitärarmaturen.

4. Dieser Fachmann legt den kennzeichnenden Merkmalen f) und g) folgendes Verständnis zu Grunde:

a) Nach Merkmal f) sind die Querschnittsprofile des Durchflussmengenreglers und des Vorsatzsiebs im Wesentlichen formangepasst. Nach Meinung der Beklagten kann von einer Formangepasstheit hier nur die Rede sein, wenn der Durchflussmengenregler an seiner dem kegelförmigen Vorsatzsieb zugewandten Stirnseite ebenfalls ein kegelförmiges Querschnittprofil aufweist. Demgegenüber ist es nach Meinung der Klägerin für eine erfindungsgemäße Ausgestaltung nach Maßgabe des erteilten Anspruchs 1 ausreichend, wenn die Bauhöhe des Durchflussmengenreglers im Mittelbereich höher und radial außerhalb des Mittelbereichs niedriger ist.

Der letztgenannten Auffassung ist zuzustimmen. Die Aufgabe des Streitpatents, bei Umgebungen mit begrenzten Platzverhältnissen Einbauprobleme auf Grund der Einbauhöhe zu vermeiden, soll gemäß der Streitpatentschrift, Absatz [0007], dadurch gelöst werden, dass der Innenraum unterhalb des Vorsatzsiebes funktional für den Durchflussmengenregler genutzt wird.

Zur Erreichung dieses Zwecks ist es jedoch nicht zwingend erforderlich, das Querschnittsprofil des Durchflussmengenreglers ebenso kegelförmig auszugestalten wie das Querschnittsprofil des Vorsatzsiebes. Der Raum unter dem Vorsatzsieb kann nämlich zur Unterbringung des Durchflussmengenreglers auch dann genutzt werden, wenn dieser an seiner Außenkontur keine Kegelform aufweist. Zwar zeigt Figur 1 der Streitpatentschrift eine Ausgestaltung mit einer an die Kegelform angepassten Auflaufschräge (9). Diese Ausgestaltung ist jedoch zwingend erst in Patentanspruch 2 vorgesehen und soll dazu dienen, einen ausreichenden Wasserzustrom auch bei partiell zugesetztem Vorsatzsieb im Zentralbereich sicherzustellen (Streitpatentschrift, Absatz [0008]).

b) Die Formanpassung der genannten Querschnittsprofile muss nach Merkmal f) außerdem derart sein, dass der Durchflussmengenregler in dem Innenraum unterhalb des Vorsatzsiebes angeordnet ist. Wie auch die Figurenzeichnung 1 der Streitpatentschrift zeigt, erfordert dies nicht zwingend, dass der Durchflussmengenregler vollständig innerhalb des durch das Vorsatzsieb

gebildeten Kegels zu liegen kommt. Zu dem Innenraum unterhalb des Vorsatzsiebes ist vielmehr auch der Raum unterhalb des Kegels und innerhalb des Strahlreglergehäuses zu rechnen, der sich in Strömungsrichtung des Wassers bis zu einem quer dazu angeordneten Element (z. B. einem Strömungszerteiler) erstrecken kann.

c) Eine hundertprozentige geometrische Kompatibilität (Merkmal g)) ist gemäß Absatz [0007] der Streitpatentschrift dann verwirklicht, wenn die Bauhöhe der erfindungsgemäßen Einsetzeinheit mit Durchflussmengenregler gegenüber der Bauhöhe einer Einsetzeinheit ohne Durchflussmengenregler nicht erhöht ist, so dass der wechselweise Austausch der Einsetzeinheiten oder der wahlweise Einbau des Durchflussmengenreglers problemlos möglich ist.

II.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung wurde am Prioritätstag von der deutschen Offenlegungsschrift 100 27 986 A1 (K2) neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Entgegenhaltung zeigt in Figur 5 unstrittig die erfindungsgemäßen Merkmale a) bis e), nämlich ein sanitäres Einbauteil 5 zum Einsetzen in eine Auslaufarmatur mit einem im Wesentlichen kegelförmigen, mit dem Strahlregler-Gehäuse über eine Rastverbindung lösbar verbundenen Vorsatzsieb 27 (siehe Absatz [0039], letzter Satz), dem wiederum in Durchströmrichtung ein Durchflussmengenregler 24 und ein Strahlregler 17 nachgeordnet sind.

Auch das Merkmal f) geht aus K2, Figur 5, hervor. Der dortige Durchflussmengenregler 24 weist nämlich einen höheren kronenförmigen Mittelbereich und radial nach außen weitere Bereiche mit niedrigerer Bauhöhe auf (darunter ein Regelorgan 25), wobei der höhere Mittelbereich bis nahe an die Kegelspitze des Vorsatzsiebs heranreicht, so dass der Innenraum unterhalb des Vorsatzsiebs funktional für den Durchflussmengenregler genutzt wird. Somit ist

der in K2, Figur 5, offenbarte Durchflussmengenregler mit seinem Querschnittsprofil - auch wenn dieses selbst nicht kegelförmig ist - an das kegelförmige Querschnittsprofil des Vorsatzeiebs im Wesentlichen formangepasst (s. o. I.4.a).

Schließlich ist bei K2 - wie aus einem Vergleich der Ausführungsbeispiele gemäß den dortigen Figuren 3 und 5, die eine Einsetzeinheit ohne bzw. mit einem Durchflussmengenregler zeigen, zu ersehen ist - der Durchflussmengenregler 24 entsprechend Merkmal g) derart angeordnet, dass eine hundertprozentige geometrische Kompatibilität zwischen einer Einsetzeinheit mit bzw. ohne Durchflussmengenregler realisiert werden kann.

Somit offenbart K2 sämtliche Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung und ist daher insoweit neuheitsschädlich.

III.

Dagegen hat Patentanspruch 1 in der von der Beklagten hilfsweise beantragten Fassung Bestand.

1. Diese Anspruchsfassung ist aus den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 und des (auch) auf diesen rückbezogenen erteilten Patentanspruchs 6 zusammengesetzt. Da der Patentanspruch 6, soweit er auf Anspruch 1 rückbezogen ist, mit der vorliegenden Klage angegriffen wird, ist die hilfsweise Verteidigung nach Maßgabe dieser Merkmalskombination zulässig (vgl. BGH GRUR 2017, 604 - Ankopplungssystem).

2. Die Unzulässigkeit des Hilfsantrags kann auch nicht aus einer mangelnden Ausführbarkeit des die zusätzlichen Merkmale enthaltenden Anspruchsgegenstands hergeleitet werden.

Zwar ist die Formulierung in Merkmal i) („zwischen dem Drosselkörper (8) und der Auflaufschräge (9)“) nicht selbsterklärend, weil eine Auflaufschräge in den vorhergehenden Merkmalen a) bis g) nicht beansprucht wird. Was mit der Auflaufschräge gemeint ist, geht jedoch aus der Streitpatentschrift (Figur 1 i. V. m. Absätzen [0016] bis [0018] sowie Absätze [0008] und [0009]) hervor. Das Merkmal i) ist daher i. S. v. „zwischen dem Drosselkörper (8) und einer Auflaufschräge (9)“ zu verstehen und schließt alle Formen von schräg gestellten Flächen im Bereich des Durchflussmengenreglers ein, sofern sie geeignet sind, zusammen mit dem Drosselkörper einen Steuerspalt zu bilden.

3. Mit den zusätzlichen Merkmalen h) und i) ist der Anspruchsgegenstand neu gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung K2, Figur 5. Zwar weist der dort gezeigte Durchflussbegrenzer 24 einen zentralen Kernbereich auf, der i. S. d. Merkmals h) von einem ringförmigen Drosselkörper (Regelorgan 25) umgeben ist. K2 zeigt auch einen Steuerspalt 26, dessen Durchtrittsquerschnitt durch den sich unter der beim Durchströmen bildenden Druckdifferenz verformenden Drosselkörper veränderbar ist (vgl. K2, Spalte 5, Zeilen 28 bis 33). Jedoch sieht die in K2 gezeigte Konstruktion keine Auflaufschräge vor, weshalb der Steuerspalt nicht i. S. d. Merkmals i) zwischen dem Drosselkörper und „der“ (d. h. einer) Auflaufschräge gebildet ist.

4. Somit war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 i. d. F. des Hilfsantrags am Prioritätstag neu gegenüber der Entgegenhaltung K2. Er war durch diese Druckschrift dem Fachmann auch nicht nahegelegt. Es lässt sich aus ihr nämlich keine Anregung entnehmen, eine Auflaufschräge vorzusehen und diese mit einem Drosselkörper so zu kombinieren, dass ein Steuerspalt gebildet wird.

IV.

Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags hat somit Bestand; Patentanspruch 6 entfällt, soweit er auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist.

Die nicht angegriffenen Unteransprüche 2 bis 5 sind von diesem Urteil unberührt und bleiben mit ihrem Rückbezug auf Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung in Kraft. Dasselbe gilt hinsichtlich Patentanspruch 6, soweit dieser auf die Patentansprüche 2 bis 5 rückbezogen ist.

V.

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

VI.

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

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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

Rauch

Püschel

Küest

Dr. Großmann

Richter

prä