



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
21. November 2006

1 Ni 15/05 (EU)

...

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 925 236**

**(DE 597 09 163)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. November 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 925 236 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 925 236 (Streitpatent), das am 5. September 1997 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität 196 36 221 vom 6. September 1996 angemeldet worden ist. Das mit „Sprühdose“ bezeichnete Patent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 597 09 163 geführt. Es umfasst acht Ansprüche, die alle mit der Klage angegriffen sind und wovon die Ansprüche 2 bis 8 unmittelbar oder mittelbar dem Anspruch 1 untergeordnet sind.

Der Patentanspruch 1 hat in seiner erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

„Sprühdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungsmaterial und ein Treibmittel, insbesondere ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch, das in der Sprühdose einen Druck von 4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht werden kann,

**dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerstäubung derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt.“

Bezüglich des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne. Sie macht außerdem den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend.

Die Klägerin verweist hierzu u. a. auf die Druckschrift

US 4 401 271 (Anlage K6)

und weist zusätzlich auf eine offenkundige Vorbenutzung hin, zu der sie Unterlagen vorgelegt und Zeugenbeweis angeboten hat.

Auf Grund des von ihr aufgezeigten Standes der Technik sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahe gelegt und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 925 236 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise Patentanspruch 1 durch folgende Fassung zu ersetzen:

„Sprühdose enthaltend einen Lack oder ein Lackiervorbereitungsmaterial und ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch, das in der Sprühdose einen Druck von 4,5 bar bis 6 bar erzeugt, wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht werden kann,

**dadurch gekennzeichnet, dass** die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerstäubung derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des Lacks und Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt.“

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

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die in zulässiger Weise erhobene Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 52, 56 EPÜ) geltend gemacht werden, ist begründet.

I.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG) liegt nicht vor.

Die Klägerin trägt vor, das Merkmal c sei vom Fachmann nicht zu verwirklichen. Es fehlten insoweit Angaben zur Temperatur des Treibmittels und dazu, ob sich der in diesem Merkmal angegebene Druckbereich auf einen Überdruck oder auf den absoluten Druck beziehe.

Als Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur (FH) auf dem Gebiet der chemischen Verfahrenstechnik oder des Maschinenbaus an, der Kenntnisse von gebräuchlichen Treibmitteln in Sprühdosen und von Ausgestaltungen üblicher Sprühventilköpfe hat und über praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Befüllung von Lacksprühdosen verfügt.

In der Beschreibung der Streitpatentschrift sind in Absatz [0012] Druckwerte verschiedener Treibmittelmischungen von Propan und Butan bei einer Temperatur von jeweils 20° C genannt. Der fachmännische Leser ordnet deshalb den in den Ansprüchen angegebenen Druckwerten zwanglos ebenfalls eine zugehörige Temperatur von 20° C zu.

Dass es sich bei den angegebenen Drücken jeweils um Werte des Überdrucks handelt, ergibt sich schon aus der Druckangabe für das Niederdruckspritzen in Absatz [0005] der Streitpatentschrift. Der Fachmann liest die Angabe „0,7 bis 1 bar“ selbstverständlich als Überdruck. Ein Absolutdruck von 0,7 bis 1 bar würde im Spritzgerät einen Unterdruck kennzeichnen, bei dem Farbe nicht zerstäubt werden kann.

II.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfähig.

Die beanspruchte Sprühdose mag neu und gewerblich anwendbar sein. Sie beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Das angefochtene Patent betrifft eine Sprühdose, die einen Lack oder ein Lackiervorbereitungsmaterial enthält, und außerdem ein Treibmittel, wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht werden kann. Derartige Sprühdosen wurden und werden überwiegend im Do-it-yourself-Bereich für die Autoreparatur-Lackierung verwendet. Im handwerklichen Bereich oder der industriellen Serienlackierung erfolgt dagegen bislang die Beschichtung üblicherweise mittels Druckluft-Zerstäubung, wobei Hochdruck- oder Niederdruck-Farbspritzgeräte, von denen die Letztgenannten unter der Bezeichnung HVLP (=High Volume Low Pressure) auf dem Markt sind, zum Einsatz kommen.

Aus dem im Patent beschriebenen Stand der Technik bekannte Sprühdosen haben gegenüber Spritzgeräten die Nachteile, dass sie entweder nur einen geringen Auftragungswirkungsgrad aufweisen und nur eine geringe Arbeitsgeschwindigkeit erreichen, oder dass Lackverlauf und Lackstand im Vergleich zum Spritzpistolen-einsatz unbefriedigende Ergebnisse bringen, siehe Spalte 1, Zeile 10 bis Spalte 2, Zeile 19.

2. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Sprühdose der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass sowohl der Auftragungswirkungsgrad und die Arbeitsgeschwindigkeit der Sprühdose, als auch das Ergebnis von Lackverlauf und Lackstand dem einer HVLP-Spritzpistole vergleichbar sind, siehe Spalte 2, Zeilen 20 bis 25 der Patentschrift.

3. Die Lösung sieht das Streitpatent in einer Sprühdose mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen. Diese Merkmale können in Anlehnung an die von der Klägerin mit Anlage K3 vorgeschlagene Gliederung wie folgt gegliedert werden:

- a. Sprühdose
    - b.1 enthaltend einen Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial
    - b.2 und ein Treibmittel,
    - b.3 insbesondere ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch;
      - c.1 das Treibmittel erzeugt in der Sprühdose einen Druck
      - c.2 von 4,5 bis 6 bar,
      - c.3 wodurch der Lack oder das Lackiervorbereitungsmaterial bei Öffnen eines Ventils versprüht werden kann,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- d. die Ausbringung in Form einer Breitstrahlzerstäubung erfolgt
  - e. derart, dass die Ausbringung des Lacks bzw. Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt.

4. Den nächstliegenden Stand der Technik repräsentiert nach der Auffassung des Senats die US-Patentschrift 4 401 271 (Anlage K6). Diese Veröffentlichung offenbart Sprühdosen (Merkmal a), die mit einer Düse („spray head“) versehen sind, siehe Spalte 1, Zeilen 5 bis 7, womit ausdrücklich u. a. auch Lack („paint, coating“) versprüht werden kann, siehe Spalte 7, Zeilen 20 bis 22 (Merkmal b.1). Die Meinung der Beklagten, die bekannte Sprühvorrichtung sei zwar für Kleber geeignet, nicht jedoch für Lack, wird durch die oben angegebene Stelle in der Beschreibung der Druckschrift K6 folglich nicht gestützt.

Außer dem Sprühmaterial enthält die bekannte Sprühdose ein Treibmittel („propellant“, Merkmal b.2), worunter neben anderen gebräuchlichen Gasen Propan, Isobutan oder Gemische verstanden werden, siehe Spalte 7, Zeilen 41 bis 44. Das - überdies fakultative - Merkmal b.3 ist damit verwirklicht. Das Treibmittel erzeugt in der Sprühdose einen Druck (Merkmal c.1), siehe Spalte 7, Zeilen 44 bis 46. Der Druck soll unterhalb annähernd 200 psi liegen, siehe Anspruch 22, was etwa 13,8 bar entspricht. Der in der Druckschrift K6 offenbarte Druckbereich umfasst demnach bereits den gemäß Anspruch 1 des Streitpatents vorgesehenen Bereich von 4,5 bis 6 bar (Merkmal c.2).

In der Streitpatentschrift ist ausgeführt, dass zur Verarbeitung von Lacken und Lackiervorbereitungsmaterialien in Sprühdosen häufig Treibmittel aus einem Propan/Butan- Gemisch mit einem Druck von etwa 4,7 bar (bei Raumtemperatur) verwendet werden, siehe Spalte 1, Zeilen 16 bis 20. Der beanspruchte Bereich liegt somit auch nach Auffassung der Beklagten in einem für artgemäße Sprühdosen üblichen Rahmen.

Das verbleibende Merkmal c.3 im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach durch den Druck in der Sprühdose bei Öffnen eines Ventils Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial versprüht werden kann, ist nach Überzeugung des Senats eine unbeachtliche Wirkungsangabe und gilt davon abgesehen zweifellos für alle mit Treibgas betriebenen üblichen Sprühdosen.

Über die im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents genannten Merkmale hinausgehend offenbart die Druckschrift K6 auch das kennzeichnende Merkmal d, wonach die Ausbringung des in der Dose enthaltenen Lacks in Form einer Breitstrahlerstäubung erfolgt, denn die in der Druckschrift beschriebenen Aerosol-Sprühdosen sollen mit einem Sprühkopf ausgestattet sein, der ein fächerförmiges Sprühbild („fan spray pattern“) erzeugt, siehe Spalte 1, Zeilen 5 und 6. Unter einem fächerförmigen Sprühbild ist gemäß Druckschrift K6 ein Muster zu verstehen, dass im Gegensatz zu einem konventionellen, kreisförmigen Sprühmuster („circular pattern“) eine richtungsabhängige Erstreckung hat, wobei der größere „Durch-

messer“ wenigstens zweimal so lang ist wie der kleinere „Durchmesser“, siehe Spalte 1, Zeilen 18 bis 22.

In dem noch verbleibenden Merkmal e im Anspruch 1, wonach die Ausbringung derart erfolgt, dass die Ausbringmenge des Lacks oder Lackiervorbereitungsmaterials bei ununterbrochener Ausbringung 15 g bis 35 g pro 10 Sekunden beträgt, sieht der Senat lediglich ein gewünschtes oder gefordertes Ergebnis, das über eine genauere Umschreibung der zu Grunde gelegten Teilaufgabe nicht hinausgeht, wonach außer Lackverlauf und Lackstand auch der Auftragungswirkungsgrad und die Arbeitsgeschwindigkeit der Sprühdose dem einer HVLP-Spritzpistole vergleichbar sein sollen. Ein Merkmal, das geeignet ist, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen, kann der Senat darin nicht erkennen, denn um zu dem anspruchsgemäß geforderten Ergebnis zu gelangen, genügt es, sich an den von HVLP-Spritzpistolen ausbringbaren Lack- oder Lackiervorbereitungsmaterialmengen zu orientieren, die der Fachmann den zugehörigen Datenblättern entnimmt. Die Auswahl einer für solche Ausbringmengen geeigneten Breitstrahldüse wird vom Fachmann ohne erfinderische Bemühungen vorgenommen. Die notwendigen Eigenschaften einer derartigen geeigneten Breitstrahldüse sind auch im Streitpatent in das Wissen des Fachmanns gestellt.

Ausgehend von bereits aus der Druckschrift K6 bekannten Sprühdosen, die mit Lack oder Lackiervorbereitungsmaterial und einem den üblichen Betriebsdruck erzeugenden Treibmittel geeigneter Zusammensetzung befüllt sind, brauchte ein Fachmann somit lediglich einfache Versuche mit üblichen Breitstrahlsprühköpfen durchzuführen. Eine besondere Ausgestaltung beansprucht die Beklagte nicht, so dass der Zugriff auf bereits verfügbare Ausgestaltungen und deren systematischer Austausch genügt, bis das Ergebnis nicht nur vom Sprühbild her, sondern auch hinsichtlich Quantität und Qualität dem nach der Aufgabenstellung geforderten, einer HVLP-Spritzpistole vergleichbaren Auftragungswirkungsgrad und der erforderlichen Arbeitsgeschwindigkeit bzw. dem Lackverlauf und dem Lackstand gerecht wird. Solche Versuche werden vom Fachmann aufgrund seines handwerklichen

Könnens vorgesehen, durchgeführt und ausgewertet. Technische Hindernisse, die ihn davon hätten abhalten können, stehen dem erkennbar nicht entgegen.

5. Die Patentansprüche 2 bis 8 in der erteilten Fassung bedürfen hier keiner weiteren Prüfung, weil die Beklagte für den Fall, dass der hauptsächlich verteidigte Patentanspruch 1 keinen Bestand hat, Patentschutz in Form ihres hilfsweise verteidigten Anspruchs 1 nebst den darauf rückbezüglichen Unteransprüchen beantragt hat.

### III.

Eine teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents nach Maßgabe des Hilfsantrags der Beklagten kommt nicht in Betracht. Das Patent hat auch in der Fassung der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag keinen Bestand.

1. Nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag soll die nach dem Patent ausgestaltete Sprühdose zwingend ein Treibgas aus einem Propan/Butan-Gemisch enthalten. Im Übrigen bleibt der Anspruch unverändert gegenüber der Fassung gemäß Hauptantrag. Die vorgenommene Streichung der Worte „ein Treibmittel, insbesondere“ aus dem Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 hat somit eine zulässige Einschränkung gegenüber dem Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 zur Folge.

2. Da - wie unter II. 4. bereits ausgeführt - die Druckschrift K6 als Treibmittel neben anderen gebräuchlichen Gasen Propan, Isobutan oder Gemische davon bereits benennt (siehe Spalte 7, Zeilen 41 bis 44) und außerdem Treibgase aus Propan/Butan-Gasgemischen für die Verwendung in Sprühdosen dem Fachmann - wie von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eingeräumt - am Prioritätstag des Streitpatents bekannte und bewährte Treibmittel für die Erzeugung von Drücken in dem im Anspruch genannten Wertebereich waren, beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag aus denselben Gründen, die im Abschnitt II. bezüglich des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 bereits ausgeführt wurden, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Auch die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 8 mit Rückbezug auf Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags können die Patentfähigkeit nicht begründen. Die Ansprüche 2 bis 8 sind echte Unteransprüche ohne eigenen erfinderischen Gehalt. Die Beklagte hat zu diesen Ansprüchen in der mündlichen Verhandlung auch nichts vorgetragen. Weitere Ausführungen hierzu erübrigen sich daher.

#### **IV.**

Bei dieser Sachlage brauchte den Umständen der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht nachgegangen zu werden.

#### **V.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 Sätze 1 und 2 ZPO.

gez.

Unterschriften