



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 23/09

Verkündet am:
2. November 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Bacher und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das an Verkündungs Statt am 26. Januar 2009 zugestellte Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 1 036 894 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Verwendung einer Notablaufvorrichtung mit einer Ablauföffnung (6), mit einer die Höhe eines Wasseranstaugrenzwerthes (H) zu einer zu entwässernden Fläche (1) bestimmenden Anstaeinrichtung (7) und mit einem mit der Ablauföffnung (6) in Verbindung stehenden vertikalen Ablaufrohr (2), bei der in Strömungsrichtung der Ablauföffnung (6) ein Behälter (8) vorgeschaltet ist, der zur Fläche hin mit einem Boden (11) abgeschlossen ist und der eine Seitenwandung (9) aufweist, die bis zu einer Höhe, die kleiner als die Höhe der Seitenwandung (9) ist, wenigstens eine Einlauföffnung (15) aufweist und oberhalb der Einlauföffnung (15) mit einer Deckelwandung (10) durch das angestaute Wasser einen luftdicht abgeschlossenen Raum bildet, zur Entwässerung der Fläche (1), insbesondere eines Flachdachs, die bis zur Höhe des Wasseranstaugrenzwerthes (H) durch normale Wasserabläufe entwässert wird.
2. Verwendung nach Anspruch 1, bei der sich die Einlauföffnung (15) der Notablaufvorrichtung bis in den Bereich der Höhe der Anstaeinrichtung (7) erstreckt.
3. Verwendung nach Anspruch 2, bei der sich die Einlauföffnung (15) bis in die oder unterhalb der Höhe der Anstaeinrichtung (7) erstreckt.
4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der sich die Einlauföffnung (15) der Notablaufvorrichtung andererseits bis zum unteren Rand der Seitenwandung (9) erstreckt.
5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die Einlauföffnung (15) der Notablaufvorrichtung durch eine Vielzahl von Schlitzten (16) gebildet ist.

6. Verwendung nach Anspruch 5, bei der die Schlitze (16) vertikal gerichtet sind.
7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der die Anstau-einrichtung (7) durch den Rand eines Rohrstücks (4) gebildet ist.
8. Verwendung nach Anspruch 7, bei der das Rohrstück (4) unmittelbar in das vertikale Ablaufrohr (2) mündet.
9. Verwendung nach Anspruch 7 oder 8, bei der der Rand (7) der Ablauföffnung (6) trichterförmig aufgeweitet ist.
10. Verwendung nach Anspruch 9, bei der die Ablauföffnung (6) einen nach radial bis zur Horizontalen umgebogenen Rand (7) aufweist.
11. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei der sich die Anstau-einrichtung (7', 7'') außerhalb des Behälters (8) befindet.
12. Verwendung nach Anspruch 11, bei der die Anstau-einrichtung als sich über die Fläche (1) erhebende Stufe (7'') vor oder in einem horizontalen Ablaufrohr (21) ausgebildet ist, das in das vertikale Ablaufrohr (2) übergeht.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Der Beklagte ist Inhaber des am 14. März 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 17. März 1999 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 036 894 (Streitpatents), das eine Notablaufvorrichtung für eine mit Wasserabläufen entwässerte Fläche betrifft und 13 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Notablaufvorrichtung für eine mit Wasserabläufen entwässerte Fläche (1), insbesondere Flachdach, mit einer Ablauföffnung (6), mit einer die Höhe eines Wasseranstaugrenzwertes (H) zu der Fläche (1) bestimmenden Anstauvorrichtung (7) und mit einem mit der Ablauföffnung (6) in Verbindung stehenden vertikalen Ablaufrohr (2), dadurch gekennzeichnet, dass in Strömungsrichtung der Ablauföffnung (6) ein Behälter (8) vorgeschaltet ist, der eine Seitenwandung (9) aufweist, die bis zu einer Höhe, die kleiner als die Höhe der Seitenwandung (9)

ist, wenigstens eine Einlauföffnung (15) aufweist und oberhalb der Einlauföffnung (15) mit einer Deckelwandung (10) durch das angestaute Wasser einen luftdicht abgeschlossenen Raum bildet."

2 Die Klägerin hat sich mit ihrer Nichtigkeitsklage auf die Nichtigkeitsgründe des Fehlens einer ausführbaren Offenbarung und der mangelnden Patentfähigkeit gestützt und dazu auf insgesamt 26 Entgegenhaltungen berufen. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie mit insgesamt fünf Hilfsanträgen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Klageabweisung im Übrigen dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es in den Patentanspruch 1 als einzigen verbleibenden Patentanspruch weitere einschränkende Formulierungen aufgenommen hat.

4 Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der dieser das Streitpatent zuletzt noch in der Fassung des Urteilstenors verteidigt.

5 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

6 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dipl.-Ing. B. R. , ehemals Fachhochschule M. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

7 Gegenstand des Berufungsverfahrens ist lediglich noch die in zweiter Instanz verteidigte Fassung des Streitpatents. Insoweit hat die Berufung Erfolg.

8 I. Das Streitpatent betrifft in seiner verteidigten Fassung die Verwendung einer Notablaufvorrichtung zur Entwässerung einer mittels Wasserabläu-

fen entwässerten Fläche, insbesondere eines Flachdachs. Die Beschreibung des Streitpatents verweist auf eine aus der US-Patentschrift 5 615 526 (D2) bekannte Vorrichtung, die im Normalbetrieb der Entwässerung unbenutzt bleibt und deren Funktion nur dann einsetzt, wenn ein Wasseranstaugrenzwert überschritten wird (Abs. 3).

9 Durch das Streitpatent soll eine effektive Notablaufvorrichtung zur Verfügung gestellt werden (vgl. Beschreibung Abs. 4).

10 Hierzu beansprucht Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidigten Fassung Schutz für die

(A) Verwendung einer Notablaufvorrichtung

(B) zur Entwässerung einer Fläche, die bis zur Höhe eines Wasseranstaugrenzwerts durch normale Wasserabläufe entwässert wird,

(C) mit folgenden Merkmalen der Vorrichtung:

1. Die Vorrichtung weist eine Ablauföffnung,
2. eine Anstauvorrichtung,
 - 2.1 die die Höhe eines Wasseranstaugrenzwerts im Verhältnis zur entwässerten Fläche bestimmt,
3. und ein vertikales Ablaufrohr auf,
 - 3.1 das mit der Ablauföffnung in Verbindung steht;
4. weiter ist ein Behälter vorgesehen,
 - 4.1 der der Ablauföffnung in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist,
 - 4.2 zur Fläche hin mit einem Boden abgeschlossen ist,
 - 4.3 eine Seitenwandung aufweist,

4.3.1 mit wenigstens einer Einlauföffnung bis zu einer Höhe, die kleiner ist als die Höhe der Seitenwandung, und der

4.4 oberhalb der Einlauföffnung mit einer Deckelwandung durch das angestaute Wasser einen luftdicht abgeschlossenen Raum bildet.

11

Das Streitpatent stellt damit, wie sich insbesondere aus Merkmalsgruppe 4 ergibt, eine nach dem Prinzip der Saugheberglocke arbeitende Vorrichtung bereit, die es ermöglicht, innerhalb der Vorrichtung einen höheren Wasserstand als auf der diese umgebenden, zu entwässernden Fläche und damit einen besonders effektiven Notwasserablauf zur Verfügung zu stellen. Es verweist darauf, dass der Effekt des verstärkten Ansaugens eintritt, wenn sich die Einlauföffnung bis maximal nur wenig über die Höhe des Wasseranstauggrenzwerts erstreckt, so dass die Unterdruckwirkung bei Erreichen des Wasserstandgrenzwerts schnell "anspringt" und für eine schlagartig hohe Wasserabfuhrleistung sorgt (Abs. 6).

12

II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung als durch das deutsche Gebrauchsmuster 91 06 459 (D20) neuheitsschädlich getroffen angesehen. Jedenfalls sei er dem Fachmann, einem mit der Planung von Dachentwässerungen vertrauten Bauingenieur, durch eine Zusammenschau der deutschen Offenlegungsschrift 27 25 468 (D7) mit der veröffentlichten britischen Patentanmeldung 2 285 460 (D3) nahegelegt. Der Verwendungsanspruch nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag IV sei zwar zulässig, beruhe aber aus den zum Hauptantrag angeführten Gründen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

13

III. Dies hält der Überprüfung im Hinblick auf den im Berufungsverfahren noch verteidigten Verwendungsanspruch nicht Stand.

14

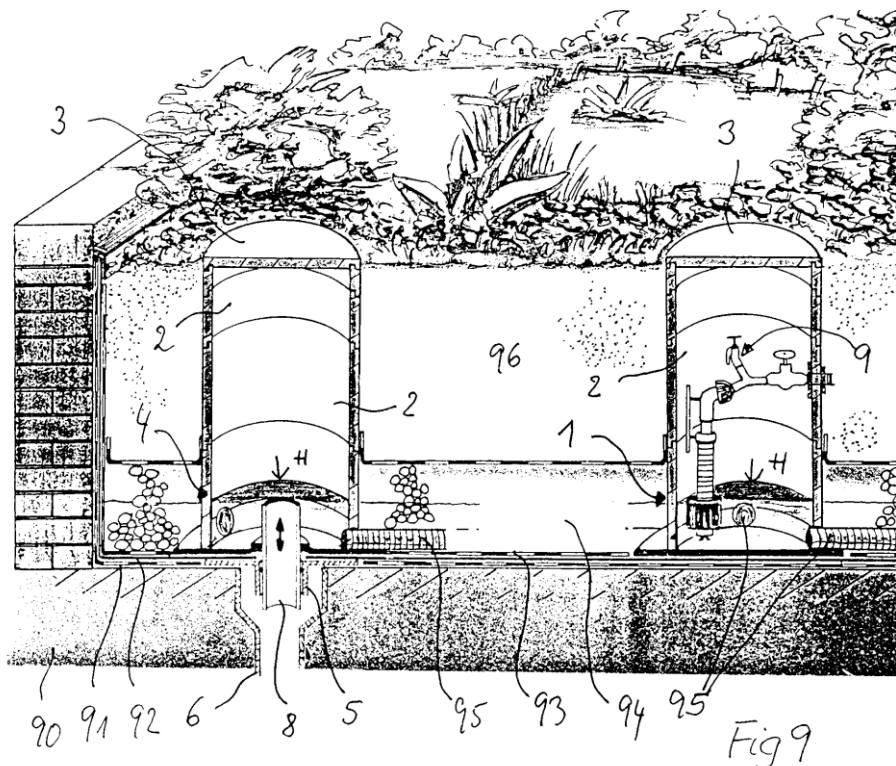
1. Dabei hält der Senat an seiner gefestigten Rechtsprechung fest, nach der ein Übergang von einem Erzeugnisanspruch zu einer Verwendung

des Erzeugnisses statthaft ist (Senat, Urteil vom 17. September 1987 - X ZR 56/86, GRUR 1988, 287 - Abschlussblende; vom 19. Januar 1988 - X ZR 46/84, bei Liedl 1987/88, 408 - Postgutbegleitkarte; Beschluss vom 16. Januar 1990 - X ZB 24/87, BGHZ 110, 82 = GRUR 1990, 508 - Spreizdübel; Urteil vom 5. November 1996 - X ZR 53/94, bei Bausch, BGH 1994-1998, 135, 144 f. - Mischbehälterentleerung; Urteil vom 24. März 1998 - X ZR 39/95, GRUR 1998, 1003, 1006 - Leuchtstoff; Urteil vom 12. Oktober 2010 - X ZR 91/08 [Konservierungslösung]; vgl. Senat, Urteil vom 21. November 1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505 - geschlitzte Abdeckfolie). Dies entspricht auch dem praktischen Bedürfnis, dem Patentinhaber, der im Erteilungsverfahren zu weit gehenden Sachschutz erhalten hat, dessen erfinderische Leistung aber darin begründet ist, eine neue und nicht naheliegende Verwendung der an sich bekannten Sache aufgezeigt zu haben, den ihm gebührenden Schutz zukommen zu lassen. Sofern und soweit dabei, etwa bei der Einbeziehung des sinnfälligen Herrichtens, einer Erstreckung auf Verfahrenserzeugnisse oder bei der mittelbaren Patentverletzung, die Gefahr einer Ausweitung des Schutzzumfangs in Betracht kommen sollte, kann und muss dem bei der Bestimmung des Schutzzumfangs insbesondere im Verletzungsstreit Rechnung getragen werden.

15

2. Die D20 betrifft einen "Kontrollschacht für Be- oder Entwässerung von Dachbegrünungsanlagen". Hierzu schlägt das Gebrauchsmuster einen baukastenartigen Aufbau aus einem topfartigen Bodenteil mit Drainagelöchern, die in den seitlichen Wandungen bodennah ausgebildet und für den Anschluss von Drainagerohren auch zum Wasseraustritt vorgesehen sind, einem die seitlichen Wandungen überragenden Bodenrand und einer außenseitig umlaufend am oberen Rand ausgebildeten stufenförmigen Ausnehmung vor (Beschreibung S. 3 Z. 29 bis 36). Weiter wird vorgeschlagen, Aufsetzringe mit einer außenseitig am unteren Rand innenseitig umlaufenden stufenförmig ausgebildeten Ausnehmung zum Aufsetzen auf den Oberrand des Bodenteils und mit am Oberrand außenseitig ausgebildeter stufenförmiger Ausnehmung zum Aufsetzen eines weiteren Aufsetzrings oder eines Deckels mit an seiner Unterseite umlau-

fender Ringnut vorzusehen (Beschreibung S. 3 Z. 36 bis S. 4 Z. 5). Aus den drei Grundteilen, nämlich Bodenteil, Aufsetzringen und Deckel, könnten Kontrollschächte jedem Schichtaufbau einer Dachbegrünungsanlage angepasst werden, bei zusätzlichem Einbau eines verschiebbaren Staurohrs in einer Durchbrechung des Bodenteils auch als Kontrollschacht für die Entwässerung (Beschreibung S. 4 Z. 7 bis 15). Die Ausbildung für die Verwendung als Entwässerungsschacht wird auf S. 7 näher erläutert. Danach ist eine Bodenplatte 44 mit zentralem Durchgangsloch 45 vorgesehen, wobei auf der Bodenplatte das Rohrteil 46 befestigt ist, und das Bodenteil 4 vorzugsweise mit einem Randstreifen 43 über das Rohrteil übersteht. Das Rohrteil ist im bodennahen Bereich mit Drainagelöchern 47 versehen. Am oberen Ende des Rohrteils weist das Bodenteil einen umlaufenden Absatz 49 zum Aufsetzen eines Aufsetzrings auf. In die Öffnung 45 der Bodenplatte ragt ein Staurohr 8 hinein, das in einem Flanschrohr geführt wird, das sich aus dem Rohr 52 mit einem in dieses eingeführten Staurohr zusammensetzt. Figur 9 zeigt weiter eine Gesamtansicht der Erfindung nach der D20:



16 Die D20 lehrt nicht die Verwendung einer Notablaufvorrichtung innerhalb einer komplexeren Entwässerungsanlage. Das Ablaufrohr (8) bildet vielmehr den einzigen Ablauf. Sie enthält auch keine Anregung in Richtung auf eine solche Verwendung. Damit steht sie dem Schutz der Verwendung der Notablaufvorrichtung in einer solchen Entwässerungsanlage nicht entgegen.

17 3. Auch die Zusammenschau der D7 mit der D3 legt den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner verteidigten Fassung nicht nahe.

18 a) Das Patentgericht hat hierzu ausgeführt: Durch die D7 werde der Fachmann ausdrücklich darauf hingewiesen, ein Flachdach neben einem normalen Entwässerungssystem mit wenigstens einer zusätzlichen Hilfsabflussmöglichkeit auszustatten. Figur 2 zeige auf einer zu entwässernden Dachfläche neben einem "normalen" Wasserablauf einen Notablauf, der infolge seines deutlich über die Dachfläche aufragenden oberen Rands das Wasser erst ab einer entsprechenden Anstauhöhe ableite und die Merkmale C. 1 bis C. 3.1 aufweise. Suche der Fachmann nach einer Möglichkeit, diese Notablaufvorrichtung hinsichtlich der Abflussrate zu verbessern, werde er in der D3 den entscheidenden Hinweis finden, den Notablauf baulich so zu gestalten, dass der abgeführte Wasserstrom gegenüber einer Freispiegelentwässerung mittels der Saugwirkung erheblich gesteigert werde. Der Regenwasserablauf nach Figur 2 der D3 weise hierzu eine Anstaeinrichtung (section 20) und einen der Ablauföffnung vorgeschalteten Behälter (cap 26) auf, bei dem auf Grund der Form einer umgestülpten Tasse Seiten- und Deckelwandung ineinander übergängen, wobei zwischen unterem Tassenrand und dem den Behälter zur Fläche hin abschließenden Bodenfläche des Sumpfes (sump 16 [richtig: 12]) eine ringförmige Einlauföffnung gebildet werde, die kleiner als die Höhe der Seitenwandung sei, und der Behälter mit dem angestauten Wasser zwangsläufig einen luftdicht abgeschlossenen Raum bilde. Damit erfahre der Fachmann über die grundsätzliche Anregung zur Verwendung eines auf dem Saugprinzip beruhenden Wasserablaufs hinaus auch, wie er einen solchen damit nahegelegten Gegenstand baulich zu gestalten habe.

19 b) Hieran ist mit dem gerichtlichen Sachverständigen zu beanstanden, dass die Unterseite des Sumpfs 12 bei der D3 keinen den Behälter zu der zu entwässernden Fläche hin abschließenden Boden im Sinn des Merkmals C. 4.2 aufweist und demgemäß in dem Sumpf auch kein höherer Wasserstand als auf der umliegenden (Dach-)Fläche bereitgestellt werden kann. Die Nichtigkeitsklägerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass der Ablauf nach der D3 nur vorzugsweise einen Sumpf aufweisen soll, der so angeordnet ist, dass sich in ihm eine Wassersäule bilden kann ("a sump arranged to accumulate a head of water in use, the water entering the inlet passage from the sump", S. 2 Z. 10 bis 12). Daraus ist jedoch eine Veranlassung für den Fachmann, der, wie das Patentgericht angenommen hat, die Notablaufvorrichtung nach der D7, die ebenfalls einen Sumpf aufweist, zu verbessern sucht, beim Rückgriff auf die D3 den auch dort vorhandenen Sumpf wegzulassen, nicht erkennbar. Auch die Nichtigkeitsklägerin hat deshalb dahin argumentiert, dass die Vorrichtung nach der D3 "vom Sumpf befreit" werden müsse; hierzu fehlt es indessen an einer Veranlassung für den Fachmann. Zudem beschreibt D3 eine Vorrichtung, die in einer mehr einer Toilettenschüssel entsprechenden Weise arbeitet und das Wasser dann über einen Siphon abführt (S. 4 Z. 6 bis 9). Damit wird eine Entwässerung im Sinn des Streitpatents nicht beschrieben. Nicht entscheidend kommt es dabei letztlich auf den Hinweis des gerichtlichen Sachverständigen an, dass im Ablauf Wasser stehenbleiben werde, was diesen bei Frost unbrauchbar mache.

20 c) Auch die übrigen Entgegenhaltungen, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung noch gestützt hat, vermögen den Gegenstand des verteidigten Verwendungsanspruchs nicht nahezulegen.

21 Das US-Patent 5 615 526 (D2) zeigt ersichtlich, wie Figur 1 deutlich erkennen lässt, einen nach oben offenen Schmutz- oder Kiesfang und damit keine Entwässerung mittels Unterdrucks. Auch Figur 5, in der die Durchbrechung der Oberseite zeichnerisch nicht dargestellt ist, betrifft nach der Beschreibung insoweit keinen abweichend gestalteten Gegenstand.

- 22 Die deutsche Patentschrift 198 52 561 (D5) entspricht, wie auch die Nichtigkeitsklägerin vorträgt, der D20. Sie zeigt und beschreibt insbesondere als Notablauf keine Verwendung einer Druckwasserablaufentwässerung zusammen mit einem normalen Wasserablauf. Die von der Nichtigkeitsklägerin insoweit herangezogenen Beschreibungsteile besagen nur, dass das Wasserabflusssystem gezielt an die jeweils vorgefundenen Bedingungen angepasst werden soll (S. 4 Z. 14 bis 16) und dass bei sehr hohem Wasserstand durch Anzahl und/oder Größe der Durchgangsöffnungen für einen zunächst schnelleren Wasserablauf zu sorgen ist (S. 4 Z. 50/51). Die Verwendung der Druckwasserablaufentwässerung als Notablauf zusammen mit einem normalen Wasserablauf wird dadurch dem Fachmann nicht nahegelegt.
- 23 Die deutsche Patentschrift 198 60 160 (D23) wirkt zunächst als Freispiegelablauf und erst bei größerer Anstauhöhe als Druckwasserablauf; sie zeigt mithin anders als die Vorrichtung, deren Verwendung der verteidigte Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz stellt, keine getrennte Anordnung des Notablaufs und der normalen Abläufe.
- 24 Die europäische Patentschrift 601 148 (D24) lehrt nicht die Verwendung einer Saugheberglocke zur Erzeugung eines Unterdrucks. Ein luftdicht abgeschlossener Raum, der so beschaffen ist, dass ein Unterdruck erreicht wird, ist bei ihr nicht vorhanden. Soweit ein solcher in der in Figur 14 dargestellten Tauchglocke entstehen sollte, hat der Fachmann jedenfalls keine Veranlassung, die Einlauföffnung von der Unterseite der Glocke in die Seitenwandung zu verlegen (Merkmal 4.3), denn dies widerspräche dem Zweck, mit der Glocke einen Schutz gegen auf der Wasseroberfläche schwimmende Verunreinigungen bereitzustellen (S. 4 Z. 12 bis 27).
- 25 Auch die deutsche Patentschrift 195 55 158 (D25), die ein Bodenfilter für Regen- und Abwasser betrifft, lehrt keine Entleerung mittels Unterdrucks. Die Tauchwand 27 ist wiederum nur dahin beschrieben, dass sie der Abweisung von Schmutz dient (Abs. 8).

26

IV. Der Angriff gegen die ausführbare Offenbarung, den die Nichtigkeitsklägerin darauf gestützt hat, dass die Lage der oberen Grenze der Einlauföffnung nicht spezifiziert werde, ist unbegründet. Die Figuren 1 bis 3 des Streitpatents zeigen mit hinreichender Deutlichkeit mögliche Ausgestaltungen dieser Lage, die dem nacharbeitenden fachkundigen Leser ausreichend Hinweise geben, wie er die Einlauföffnungen anordnen kann.

27 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, §§ 91, 92, § 516 Abs. 3 ZPO. Der Senat hat dabei die in zweiter Instanz unbedingt erfolgte beschränkte Verteidigung des Streitpatents berücksichtigt.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Bacher

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.01.2009 - 3 Ni 15/06 (EU) -