



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 80/13

Verkündet am:
11. August 2015
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. August 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck sowie die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 25. April 2013 verkündete Urteil des 10. Senats (juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das deutsche Patent 10 2005 011 790 wird für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 11. März 2005 angemeldeten deutschen Patents 10 2005 011 790 (Streitpatents). Das Streitpatent betrifft eine Sanitärwanne. Die Patentansprüche 1 und 7 haben folgenden Wortlaut:

- "1. Sanitärwanne (1) mit einer in einer Vertiefung (5) des Wannenbodens (6) angeordneten Ablauföffnung (8), einer unterseitig an die Ablauföffnung (8) angeschlossene[n] Ablaufgarnitur (2) und einem über der Ablauföffnung (8) angeordneten Deckel (4), der eine an die Vertiefung (5) angepasste Form aufweist, wobei zwischen Deckel (4) und Wannenboden (6) ein Spalt für den Wasserabfluss verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel mit einem umfangsseitigen Abstandsspalt für den Wasserabfluss so in die Vertiefung (5) eingesetzt ist, dass der Deckel (4) flächenbündig an den

die Vertiefung (5) umgebenden Bereichen (7) des Wannensbodens (6) angrenzt, und dass der Deckel (4) einen formstabilen Träger (18) sowie eine mit dem Träger (18) fest verbundene dünnwandige Kappe (19) aufweist, wobei die Kappe (19) die in der Vertiefung (5) sichtbare Außenfläche des Deckels (4) bildet.

7. Sanitärwanne nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Ablaufgarnitur (2) eine in die Vertiefung (5) vorstehende kreisförmige Montageplatte (15) befestigt ist und dass der Deckel (4) an der Montageplatte (15) mit einem Klemmsitz drehbeweglich gelagert ist, wobei die Montageplatte (15) unterseitige Fußelemente (24) aufweist, die auf dem Boden der Vertiefung (5) aufliegen."

2 Die Patentansprüche 2 bis 6 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

3 Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, weil dieser weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie mit zwei Hilfsanträgen beschränkt verteidigt.

4 Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie den Antrag auf Nichtigkeitsklärung des Streitpatents weiter verfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, wobei sie das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit drei Hilfsanträgen verteidigt.

Entscheidungsgründe:

5 Die Berufung der Klägerin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

6 I. Das Streitpatent betrifft eine Sanitärwanne. In der Beschreibung wird ausgeführt, dass es bekannt gewesen sei, zur Abdeckung der Ablaufgarnitur einen einstückig ausgebildeten Deckel zu verwenden, der eine zum Rand hin

stark abfallende Wölbung aufgewiesen habe. Die Einstückigkeit habe die Möglichkeiten beschränkt, den Deckel zu gestalten. Zudem könne der zurückspringende Rand nur schwer gereinigt werden (Abs. 2).

7

Nach der Beschreibung sind auch heb- und senkbare, zumeist als runde, verchromte Scheiben ausgebildete Badewannendeckel bekannt gewesen, die die Ablauföffnung verdecken und über dem angrenzenden Wannensboden vorstehen, so dass ein Spalt für den Wasserabfluss zwischen der Unterseite des Deckels und der Oberseite des Wannensbodens entsteht. Diese Deckel hoben sich optisch deutlich von der Wanne ab. Der Ablaufbereich sei aufgrund des vorstehenden Randes schwer zu reinigen. Der vorstehende Deckel werde von Benutzern, die auf dem Deckel stehen oder sitzen, als störend empfunden (Abs. 3).

8

Das Streitpatent soll es vor diesem Hintergrund ermöglichen, den Ablaufbereich einer Sanitärwanne so auszubilden, dass dieser nicht störend vorsteht und an der sichtbaren Außenfläche des Deckels beliebig ausgestaltet und gut gereinigt werden kann.

9

Zur Lösung dieses Problems sieht Patentanspruch 1 folgende Merkmalskombination vor.

1. Sanitärwanne (1) mit
2. einer Ablauföffnung (8),
 - 2.1 die in einer Vertiefung (5) des Wannensbodens (6) angeordnet ist;
3. einer Ablaufgarnitur (2),
 - 3.1 die unterseitig an die Ablauföffnung (8) angeschlossen ist;
4. einem Deckel (4), der
 - 4.1 über der Ablauföffnung (8) angeordnet ist,

- 4.2 eine an die Vertiefung (5) angepasste Form aufweist,
- 4.3 in die Vertiefung (5) eingesetzt ist,
- 4.4 einen umfangsseitigen Abstandsspalt zum Wannenboden (6) für den Wasserabfluss aufweist,
 - 4.4.1 und zwar so, dass der Deckel (4) flächenbündig an den die Vertiefung (5) umgebenden Bereichen (7) des Wannenbodens (6) angrenzt,
- 4.5 einen formstabilen Träger (18) sowie
- 4.6 eine dünnwandige Kappe (19) aufweist, welche
 - 4.6.1 mit dem Träger (18) fest verbunden ist und die in der Vertiefung (5) sichtbare Außenfläche des Deckels (4) bildet.

10 Der Ablaufdeckel der erfindungsgemäßen Sanitärwanne umfasst damit zwei im Gebrauchszustand fest miteinander verbundene Teile, nämlich einen abflusseitig angeordneten, formstabilen Träger und eine die sichtbare Abdeckung der Abflussöffnung bildende dünnwandige Kappe. Durch die Zweiteilung wird die Funktion des Deckels als formstabiler Träger von der Funktion des Deckels als sichtbarer Abdeckung der Abflussöffnung herstellungsbezogen entkoppelt. Der obere Teil kann als dünnwandige Kappe beliebig nach optischen Kriterien gestaltet werden, während die Formstabilität des Deckels durch den unteren Teil gewährleistet ist. Insbesondere kann für die dünnwandige Kappe das gleiche Material (beispielsweise emailliertes Stahlblech oder Sanitär-Acryl) gewählt werden, aus dem auch die Sanitärwanne besteht, so dass ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht (vgl. Abs. 7; Unteransprüche 3 und 4). Die Formstabilität des Trägers ist vollflächig gegeben, weil nur dann auch die Möglichkeit besteht, die Kappe im genannten Sinn optisch beliebig auszugestalten.

11 Nach den Merkmalen 4.4 und 4.4.1 soll der Deckel getrennt durch einen Abstandsspalt für den Wasserabfluss flächenbündig an den die Vertiefung (5)

umgebenden Bereich des Wannensbodens (6) angrenzen. Leichte Wölbungen der Kappe bzw. des Deckels zur Mitte hin, welche insbesondere dem vollständigen Wasserabfluss von dem Deckel dienen können (vgl. das in Abs. 22 beschriebene erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel), werden durch den Begriff einer flächenbündigen Angrenzung von Deckel und Wannensboden aber nicht ausgeschlossen.

12

II. Das Patentgericht hat ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu sei und insbesondere nicht durch die PCT-Anmeldung 92/05321 (D 1) vorweggenommen werde. Diese offenbare eine Ablaufgarnitur, welche die Merkmale 1 bis 4.4.1 aufweise, wobei die den Deckel bildende Scheibe 25 über einen kleineren Durchmesser als das Ablaufloch verfüge. Nach einem Ausführungsbeispiel seien am äußeren Rand der Scheibe Füßchen 26 angeordnet, die sich an der sich verengenden Wandung des Ablaufloches abstützten, um einen festen Sitz der Scheibe im Ablaufloch zu gewährleisten. Im Unterschied zur Lehre des Patentanspruchs 1 sei die Scheibe jedoch nicht zweiteilig ausgebildet. Weder könne den Füßchen die Funktion des erfindungsgemäßen formstabilen Trägers beigemessen werden, noch sei in der Scheibe eine erfindungsgemäße Kappe zu sehen.

13

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der D 1 habe der Fachmann, der die Herstellung des Deckels habe vereinfachen wollen, ebenso wenig eine Anregung entnehmen können, die Scheibe zweiteilig im erfindungsgemäßen Sinne auszugestalten, wie den weiteren druckschriftlichen Entgegenhaltungen. Auch ein von der Klägerin als offenkundige Vorbenutzung eingeführter Deckel habe dem Fachmann keinen solchen Hinweis vermittelt. Es stehe zwar aufgrund der glaubhaften Aussage des Zeugen T. fest, dass zum Einsetzen in die Abflussöffnung einer Badewanne bestimmte Deckel entsprechend den Merkmalen 4.5 bis 4.6.1 vor dem Anmeldetag des Streitpatents einem nicht überschaubaren Personenkreis

ohne Geheimhaltungsverpflichtung zugänglich gemacht worden und damit offenkundig geworden seien. Denn der Zeuge habe den Vortrag der Klägerin glaubhaft bestätigt, dass Deckel entsprechend der als Anlage D 8.1 vorgelegten "Adapter-Jet-Haube" (allerdings mit lediglich drei statt sechs Füßchen) seit dem Jahr 2003 von dem Unternehmen V. hergestellt, in Whirlpool-Wannen der Klägerin eingebaut und danach an Kunden ausgeliefert worden seien. Für den Fachmann habe aber kein Anlass bestanden, die in D 1 vorgesehene Scheibe gegen die offenkundig vorbenutzte "Adapter-Jet-Haube" auszutauschen. Diese habe zwar eine gewisse Variabilität bei der Ausgestaltung der Oberfläche ermöglicht, weil nach der Aussage des Zeugen unterschiedliche dekorative Ausgestaltungen erzielt werden konnten, indem die Abdeckung des Deckels aus Chromnickelstahl nach Kundenwunsch auf galvanischem Weg veredelt und anschließend auf Kunststoffträger aufgeklebt worden sei. Jedoch sei nicht dargelegt, dass der vorbenutzte Deckel entsprechend dem Material und der Farbe der Wanne verfügbar gewesen sei. Der Fachmann habe daher keinen Vorteil darin gesehen, in einer Ablaufgarnitur, wie sie die D 1 zeige, die dort vorgesehene Scheibe durch die vorbenutzte "Adapter-Jet-Haube" zu ersetzen, selbst wenn davon abgesehen werde, dass es sich bei letzterer um ein speziell für Whirlpool-Wannen hergestelltes Produkt gehandelt habe.

14

III. Die Ausführungen des Patentgerichts halten der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

15

1. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags nicht durch die Entgegenhaltung D 1 vorweggenommen wird.

16

D 1 offenbart zwar eine Sanitärwanne entsprechend den Merkmalen 1 bis 4.4.1. Bei den am äußeren Umfang der einstückigen Scheibe 25 angeordneten Fußelementen 26 (vgl. D 1, S. 3, Abs. 2; S. 6 f.; Figuren) handelt es sich aber nicht um einen formstabilen Träger im Sinne der erfindungsgemäßen Leh-

re. Während der formstabile Träger als unterer Teil des Deckels dazu dient, eine dünnwandige Kappe als oberen Teil des Deckels zu ermöglichen, ohne dass es erforderlich ist, dass diese ihrerseits formstabil ausgestaltet ist, haben die in der D 1 offenbarten Fußelemente lediglich den Zweck, die Scheibe an der sich verengenden Wandung des Ablaufloches abzustützen. Die Fußelemente machen also eine formstabile Ausgestaltung der Scheibe nicht entbehrlich.

17

2. Dem Patentgericht kann jedoch nicht darin beigetreten werden, dass die Lehre aus Patentanspruch 1 des Streitpatents für den Fachmann, einem Sanitärtechniker oder einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit jeweils einigen Jahren Berufserfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Sanitärbauteilen, nicht naheliegend war.

18

Der Fachmann, der sich ausgehend von dem in der D 1 offenbarten Ablaufbereich einer Sanitärwanne mit einem einstückigen Ablaufdeckel vor das Problem gestellt sah, den Ablaufbereich so auszubilden, dass dieser einerseits einfach und kostengünstig formstabil auszuführen war und andererseits an der sichtbaren Außenfläche des Deckels aus einem unter gestalterischen Gesichtspunkten gewählten Material beliebig ausgestaltet werden kann, konnte zwar der D 1 selbst keinen Hinweis auf eine zweiteilige Ausgestaltung des Ablaufdeckels mit einem formstabilen Träger und einer dünnwandigen Kappe entnehmen.

19

Eine solche Anregung erhielt er aber, wenn er weiterhin den als "Adapter-Jet-Haube" bezeichneten und von dritter Seite an die Klägerin gelieferten Deckel zur Kenntnis nahm, der nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war und dem als Anlage D 8.1 eingereichten Muster mit der Einschränkung entsprach, dass er gegenüber dem Muster lediglich drei statt sechs Fußelemente aufwies. Da die "Adapter-Jet-Haube" zum Einsetzen in die Abflussöffnung eines Whirlpools und damit einer Sanitärbadewanne bestimmt war, hatte der Fachmann auch Veranlassung, diesen Deckel für die Lö-

sung seines Problems in Betracht zu ziehen. Dabei war auf Anhieb erkennbar, dass die zweiteilige Ausgestaltung des Deckels mit einem unteren formstabilen Trägerteil aus Kunststoff und einer damit verbundenen Kappe aus Chromnickelstahl oder galvanisch veredelten Haube die Möglichkeiten, die sichtbare Außenfläche des Deckels beliebig zu gestalten, gegenüber einem einteiligen Deckel erweiterte, weil keine Notwendigkeit mehr bestand, die die sichtbare Außenfläche bildende Kappe ihrerseits formstabil auszugestalten und andererseits für den Träger ein kostengünstiges Spritzgussteil verwendet werden könnte.

20

Demgegenüber greifen die Überlegungen des Patentgerichts, mit denen dieses eine erfinderische Tätigkeit bejaht hat, zu kurz. Insofern mag es sein, dass die offenkundig vorbenutzte zweiteilige "Adapter-Jet-Haube" dem Fachmann keine Anregung dafür gab, die Herstellung der aus der D 1 bekannten einteiligen Scheibe zu vereinfachen oder kostengünstiger zu gestalten. Um die Lösung eines solchen Problems ging es aus fachmännischer Sicht am Prioritätstag aber auch nicht. Vielmehr war es wünschenswert, die Möglichkeiten der Materialwahl und der optischen Ausgestaltungsmöglichkeiten bei einem einstückigen Abflussdeckel, wie er etwa aus der D 1 bekannt war, zu erweitern, ohne die Möglichkeit zu verlieren, den Träger kostengünstig herzustellen. Dafür enthält die Vorbenutzung aufgrund ihres zweiteiligen Aufbaus, wie ausgeführt, eine Anregung.

21

Dem steht auch nicht entgegen, dass, wie das Patentgericht ausführt, die "Adapter-Jet-Haube" nach Aussage des Zeugen T. nicht dazu bestimmt war, den Ablaufbereich optisch unauffällig und angepasst an den umgebenden Wannbereich erscheinen zu lassen, sondern im Gegenteil eher als markantes "Highlight" gegenüber der in üblichen Sanitärfarben gehaltenen Wanne hervorzuheben. Denn aus technischer Sicht war es ohne Belang, ob sich die Deckeloberfläche dem Wannboden optisch anpassen oder gerade

von diesem abheben sollte. Entscheidend war vielmehr die Möglichkeit, das Material für Träger und Kappe nach unterschiedlichen Kriterien auszuwählen.

22

IV. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht in den Fassungen der Hilfsanträge, die die Beklagte verteidigungsweise geltend macht, patentfähig.

23

1. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von der des Hauptantrags durch die Hinzufügung des folgenden Merkmals:

4.7 Der Wannenboden (6) und die Kappe (19) bestehen aus emailliertem Stahlblech.

24

Eine solche Ausgestaltung war für den Fachmann naheliegend. Der D 1 entnahm der Fachmann den Hinweis, die Scheibe aus dem gleichen Material auszubilden wie den sanitären Apparat und dabei auch eine gleiche Farbgebung zu wählen (D 1, S. 4 unten). In Kombination mit der offenkundig vorbenutzten "Adapter-Jet-Haube" erstreckte er diese Anregung auf die Kappe eines zweiteilig hergestellten Deckels. Bei emailliertem Stahlblech als Material für den Wannenboden und die Kappe handelt es sich um ein gängiges Material für Sanitärwannen.

25

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von der Fassung des Hauptantrags durch folgendes zusätzliches Merkmal:

26

4.8 Die Kappe umfasst den einstückigen Träger umfangseitig.

27

Auch dieser Gegenstand war für den Fachmann naheliegend. Die Möglichkeit, den Träger einstückig zu gestalten wurde ihm durch die offenkundig vorbenutzte "Adapter-Jet-Haube" gezeigt und schon wegen der optischen Funk-

tion der Kappe bot es sich an, diese in einer Weise auszugestalten, dass der Träger umfangseitig umgriffen wird.

28

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des dritten Hilfsantrags kombiniert die Änderungen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 in den Fassungen des ersten und zweiten Hilfsantrags, so dass zur Begründung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden kann.

29

4. Die Beklagte macht eine eigenständige erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die auf Patentanspruch 1 in den Fassungen des Hauptantrags und der drei Hilfsanträge rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 nicht geltend und diese ist auch nicht ersichtlich.

30

5. Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung weiter hilfsweise eine erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentanspruch 7 geltend gemacht hat, handelt es sich zwar um ein im Berufungsverfahren zulässiges Verteidigungsmittel, weil die Beklagte dies bereits im ersten Rechtszug vorgebracht hat (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 192 Rn. 26 - Fahrzeugwechselstromgenerator). In der Sache kann sie damit jedoch nicht durchdringen, weil es für den Fachmann ausgehend von der D 1 und der offenkundig vorbenutzten "Adapter-Jet-Haube" und bei Einsatz seines Fachwissens naheliegend war, gegebenenfalls eine in die Vertiefung vorstehende kreisförmige Montageplatte an der Ablaufgarnitur zu befestigen, den Deckel an der Montageplatte mit einem Klemmsitz drehbeweglich zu lagern und die Montageplatte mit unterseitigen Fußelementen auszustatten, die auf dem Boden der Vertiefung aufliegen.

31

Wie ausgeführt, offenbarte die D 1 dem Fachmann einen im Ablaufloch angeordneten Deckel 25, der mit unterseitigen Fußelementen 26 ausgestattet ist und mittels Schnappsitz eingesetzt werden kann (D 1, S. 6, Abs. 2; Figuren),

und regte die "Adapter-Jet-Haube" den Fachmann dazu an, einen solchen formstabilen Deckel fest mit einer dünnwandigen Kappe zu verbinden, um durch die damit einhergehende Entkoppelung der Herstellungsvorgänge größere Freiheit bei Material und Gestaltung zu erhalten. Wollte der Fachmann einen solchen Deckel aus Gründen des Designs nicht kreisförmig, sondern etwa quadratisch gestalten, stellte sich ihm das Problem, wie der Deckel bei fabriksseitig nicht vorhersehbarer Positionierung des Ablaufkelches 12 bzw. der Ablaufgarnitur auf einfache Weise lagerichtig mit definiertem Abflussspalt in der Wannenöffnung 20 montiert werden kann. Für den Fachmann war erkennbar, dass er Schwierigkeiten bei der Montage nur durch eine Entkoppelung der Ausrichtung einer rechteckigen Kappe und der entsprechenden Trägerplatte einerseits und des Einsatzteils andererseits vermeiden konnte. Es lag in seinem fachlichen Können, diese Entkoppelung durch eine kreisförmige Montageplatte zu verwirklichen, an der sich die unterseitigen Fußelemente befinden, und den Deckel drehbeweglich an der Montageplatte, etwa durch einen Klemmsitz, zu lagern.

32 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespateamtgericht, Entscheidung vom 25.04.2013 - 10 Ni 17/11 -