



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

Xa ZR 138/07

Verkündet am:  
21. Januar 2009  
Potsch  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Achilles

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 2. August 2007 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist - unter ihrer früheren Firma - eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 6. September 1991 am 3. September 1992 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 530 789 (Streitpatents). Patentanspruch 1 lautet:

"Dosierspender für Flüssigseife, Haarshampoo oder dergleichen Flüssigkeiten, mit einem etwa c-förmigen Halter (2), zwischen dessen beiden freien Endbereichen (3, 4) ein Vorratsbehälter (5) lösbar gehalten ist, wobei die Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter (5) über ein selbsttätig schließendes Auslassventil einer Entnahmevorrichtung entnehmbar ist, wobei dass der Vorratsbehälter (5) sowie die mit ihm verbundene Entnahmevorrichtung eine auswechselbare Nachfülleinheit bilden, dadurch gekennzeichnet, dass der aus einem elastischen Material bestehende Vorratsbehälter (5) zumindest in einem nachgiebigen Teilbereich seiner Behälterwandung freiliegend und druckbeaufschlagbar im Halter gehalten ist, dass das Auslassventil durch Druckbeaufschlagung der Behälterwandung des Vorratsbehälters (5) offenbar ist und dass der Halter (2) an einem seiner beiden freien Endbereiche (3, 4) eine den Vorratsbehälter bereichsweise umgreifende Haltehülse (6) aufweist, die mit dem Halter (2) lösbar verbunden und daran mittels einer Diebstahlssicherung gesichert ist."

2 Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche sei nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Hierzu hat sie sich auf die schweizerische Patentschrift 339 351 (D 1), die US-Patentschriften 4 957 260 (D 2) und 4 457 453 (D 3), die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 88 06 741 (D 4), die deutsche Offenlegungsschrift 33 33 569 (D 5), die US-Patentschrift 2 761 590 (D 6), die schweizerische Patentschrift 547 625 (D 7) und die französische Patentschrift 2 395 732 (D 8) berufen.

4 Die Klägerin hat beantragt,

das europäische Patent 530 789 im Umfang seiner Patentansprüche 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 11 sowie 13 und 14 einschließlich deren mittelbarer und unmittelbarer Rückbeziehung auf nichtige Patentansprüche mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

5 Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

6 Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

7 Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang der

Patentansprüche 1, 2, 4 bis 6, 8 bis 11, 13 und 14, soweit diese nicht mittelbar oder unmittelbar auf die Patentansprüche 3, 7 und/oder 12 rückbezogen sind, für nichtig zu erklären.

- 8 Die Beklagte beantragt,  
die Berufung zurückzuweisen.
- 9 Sie verteidigt das angefochtene Urteil.

Entscheidungsgründe:

- 10 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg, da, wie das Bundespatentgericht zutreffend erkannt hat, der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund (Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) nicht vorliegt.
- 11 I. Das Streitpatent betrifft einen Dosierspender für (viskose) Flüssigkeiten wie Flüssigseife oder Haarshampoo mit einem etwa c-förmigen Halter, zwischen dessen beiden freien Endbereichen ein Vorratsbehälter lösbar gehalten ist. Aus diesem Behälter kann über ein selbsttätig schließendes Auslassventil einer Entnahmevorrichtung Flüssigkeit entnommen werden.
- 12 1. Derartige Vorrichtungen sind nach den Angaben der Beschreibung seit langem in verschiedenen Ausführungsformen bekannt und werden meist

als Wand-Dosierspender eingesetzt. Als eine dieser Ausführungsformen nennt das Streitpatent Vorratsbehälter, die in der Art von Nachfüllpatronen in als Gehäuse ausgebildete Halter eingesetzt werden und bei denen das Füllgut mittels einer Pumpe entnommen wird, die in das Gehäuse des Dosierspenders integriert ist. Als Nachteil derartiger Dosierspender gibt das Streitpatent an, dass die in das Gehäuse integrierte Pumpe leicht verschmutzen könne und der Dosierspender nach dem ersten Gebrauch auf ein bestimmtes Füllgut festgelegt sei (Beschreibung Sp. 1 Z. 11-39). Ferner könne die Pumpe verharzen und es könnten sich Bakterienstämme entwickeln (Sp. 1 Z. 40-49). Auch an anderen bekannten Dosierspendern wird die Gefahr von Verunreinigungen der Abgabevorrichtung kritisiert. Ferner böten, so schildert die Streitpatentschrift, bekannte Vorrichtungen keinen hinreichenden Schutz gegen Diebstahl des Vorratsbehälters oder Manipulation seines Inhalts.

13                    2. Dem Streitpatent liegt das technische Problem zugrunde, einen Dosierspender bereitzustellen, der mit geringem Aufwand nachgefüllt werden kann, hohen hygienischen Anforderungen genügt und Sicherheit gegen Entwendung und Manipulation des Behälterinhalts bietet.

14                    3. Zur Erreichung dieses Ziels schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 vor, den Dosierspender wie folgt auszubilden:

1. Der Dosierspender ist für Flüssigseife, Haarshampoo und dergleichen Flüssigkeiten geeignet und besteht aus

- a) einem etwa c-förmigen Halter und
- b) einem Vorratsbehälter.

2. Der Vorratsbehälter

- a) besteht aus einem elastischem Material,
- b) ist mit einer Entnahmevorrichtung mit Auslassventil für die Flüssigkeit verbunden und
- c) bildet mit der Entnahmevorrichtung eine auswechselbare Nachfülleinheit.

3. Der Halter hält die Nachfülleinheit

- a) lösbar zwischen seinen zwei freien Endbereichen
- b) derart, dass die Behälterwandung zumindest in einem nachgiebigen Teilbereich freiliegt und druckbeaufschlagbar ist.

4. Das Auslassventil

- a) wird durch die Druckbeaufschlagung der Behälterwandung geöffnet und
- b) schließt selbsttätig.

5. Es ist eine Haltehülse vorgesehen, die

- a) den Vorratsbehälter bereichsweise umgreift,
- b) an einem der freien Endbereiche des Halters angeordnet ist,
- c) mit dem Halter lösbar verbunden ist und
- d) mittels einer Diebstahlsicherung an diesem gesichert ist.

15

Durch die Verbindung von Vorratsbehälter und Entnahmevorrichtung zu einer (insgesamt) auswechselbaren Nachfülleinheit wird einem Verschmutzen und Verharzen einer fest mit dem Halter verbundenen und daher länger eingesetzten Entnahmevorrichtung entgegengewirkt. Indem die Nachfülleinheit lösbar, aber gesichert mittels der Haltehülse in den Halter eingesetzt wird, werden

Manipulationen am Behälterinhalt sowie eine Entwendung der Nachfülleinheit ausgeschlossen.

16           II. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ), da keine der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen einen Dosierspender mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents offenbart. Das hat das Patentgericht in dem angefochtenen Urteil zutreffend festgestellt; die Berufung wendet sich hiergegen nicht.

17           III. Die mündliche Verhandlung vor dem Senat hat keine Anhaltspunkte ergeben, die es rechtfertigen können, den Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents abweichend von der Beurteilung durch das sachkundig besetzte Patentgericht als dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt und demzufolge als nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu bewerten (Art. 56 EPÜ).

18           1. Das Patentgericht hat ausgeführt, warum weder die Schrift D 4 noch die Schriften D 5, D 6 und D 7 dem Fachmann - nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Konstruktion - eine hinreichende, zur Erfindung führende Anregung vermitteln konnten. Diese ebenfalls nicht zu beanstandenden Ausführungen greift die Berufung nicht an.

19           2. Sie hält die Erfindung jedoch deshalb für nahegelegt, weil der Fachmann Veranlassung gehabt habe, einen Flüssigkeitsbehälter nach D 3, insbesondere den Figuren 5 und 6, "über Kopf" in einen Halter einzusetzen, wie ihn die D 8 zur Verfügung stelle, und den Halter mit ihm zur Hand befindlichen Konstruktionsmitteln im Sinne des Merkmals 5 habe umgestalten können.



20 Die genannten Schriften bieten für eine solche rechtliche Bewertung keine hinreichenden Anhaltspunkte.

21 Allerdings war der Fachwelt mit dem aus der Schrift D 3 bekannten Dosierspender ein elastischer Vorratsbehälter an die Hand gegeben, aus dem unter Beaufschlagung der Behälterwandung mit Druck dosiert Flüssigseife oder dergleichen entnommen werden kann und der eine Ventilanordnung aufweist, die selbsttätig schließt sowie den zusätzlichen Vorteil aufweist, beim Transport gegen ein Entleeren des Behälterinhalts gesichert werden zu können. Der Klägerin ist ferner in der Auffassung beizutreten, dass es für die Fachwelt eine geläufige Erkenntnis und Überlegung darstellt, einen solchen Dosierspender, wenn dies zweckmäßig erscheint, in eine Wandhalterung einzusetzen, wodurch verhindert wird, dass am Auslassventil des Dosierspenders nach dessen Benutzung etwa noch vorhandene Flüssigkeitsreste mit der Fläche, auf welcher der Dosierspender abgestellt wird, in Kontakt treten, was die vom Streitpatent insbesondere angesprochenen Probleme der Keimbildung in der Flüssigkeit auslösen kann (Streitpatent Beschreibung Sp. 1 Z. 36-49 und Sp. 2 Z. 7-25), und wodurch gesichert wird, dass sich der Vorratsbehälter stets in der insbesondere für die Entnahme einer höherviskosen Flüssigkeit vorteilhaften Überkopflage befindet. Wie die Beklagte eingeräumt hat und durch die Schriften D 2, D 4 und D 6 belegt ist, gehörte das Bauprinzip, einen elastischen Vorratsbehälter "über Kopf" stehend in einen Halter für den Vorratsbehälter einzusetzen, zu den am Prioritätstag im Stand der Technik bekannten Maßnahmen, wobei c-förmige Halter, wie die Schriften D 2 und D 8 belegen, jedenfalls ein zur Verfügung stehendes Mittel waren. Dabei versteht sich, dass bei derartigen Dosierspendern zumindest ein nachgiebiger Teilbereich der Behälterwandung eines elastischen Behälters freiliegend und druckbeaufschlagbar sein muss, damit Flüssigseife

oder dergleichen dosiert aus dem Spender entnommen werden kann. Einen c-förmigen Behälterhalter so auszubilden, dass am oberen oder unteren freien Endbereich eine Diebstahlsicherung angebracht werden kann, war, wie die Schriften D 1 und D 8 belegen, ebenfalls eine der Fachwelt geläufige Maßnahme.

22 Keine der in das Verfahren eingeführten Schriften zeigt jedoch eine mit dem Träger lösbar verbundene Haltehülse, die mittels der Diebstahlsicherung am Halter des Dosierspenders gesichert ist (Merkmale 5 c und 5 d). Die Vorrichtung nach der französischen Patentschrift 2 395 792 weist, wie bereits das Patentgericht in dem angefochtenen Urteil ausgeführt hat, einen c-förmigen Träger mit zwei Haltehülsen (viroles 4, 5) auf, die mit dem Träger fest verbunden sind, wobei der Diebstahlsicherung eine zusätzliche, schwenkbar am Träger befestigte Stange (barre 8) dient, die mit einem - mit einem Loch in der oberen Hülse korrespondierenden - Loch zur Anbringung eines Schlosses versehen ist. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann, wie das Patentgericht gemeint hat, dadurch von der Lehre des Streitpatents weggeführt wird, denn eine solche nicht vom Träger lösbare Ausbildung der Haltehülse gibt dem Fachmann jedenfalls keine Anregung, die Haltehülse lösbar am Träger zu befestigen, weil die Stange/Leiste (D 8, Fig. 1, Bezugszeichen 8) wegschwenkbar am Halter gelagert ist, so dass kein Grund ersichtlich ist, weshalb nicht die Diebstahlsicherung, sondern die sie tragende, fest am Träger angebrachte und einen Bestandteil desselben bildende Hülse schwenkbar oder sonst lösbar ausgebildet werden sollte. Darüber hinaus besteht bei der Ausbildung der Haltehülse nach den Merkmalen der Merkmalsgruppe 5 der Erfindung ein Zusammenhang zwischen der lösbaren Verbindung zwischen Haltehülse und Halter und der Sicherung der Haltehülse am Halter. Zwar schreibt Patentanspruch 1 nicht vor, die Verbindung selbst gleichzeitig als Diebstahlsicherung auszubilden; An-

weisungen hierzu enthält erst Patentanspruch 8. Gleichwohl ist mit den Merkmalen 5 b bis d die Voraussetzung dafür geschaffen, die Haltehülse gleichzeitig zur Positionssicherung und zur Diebstahlsicherung einzusetzen.

23                   Dafür gibt es kein Vorbild im Stand der Technik. Da Hinweise oder Anregungen, die der Fachwelt den Weg zu Überlegungen in diese Richtung hätten weisen können, in der mündlichen Verhandlung nicht zutage getreten sind, ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten.

24                   Mit Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche Bestand.

25 Die Berufung ist demnach mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG,  
§ 97 ZPO zurückzuweisen.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Asendorf

Achilles

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.08.2007 - 2 Ni 54/05 (EU) -