



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 19/16

Verkündet am:  
17. Mai 2018  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

für Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 15. September 2015 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 986 760 (Streitpatents), das am 13. Februar 2007 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 14. Februar 2006 angemeldet worden ist und eine Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorratstank einer Getränkemaschine betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"1. Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorratstank einer Getränkemaschine, wie eine Espressomaschine oder dergleichen, mit einem Gehäuse, in dem ein aus Filtermaterial gebildetes Filterbett angeordnet ist, und mit einem Adapterteil zum Anschluss des Auslasses der Filterpatrone an ein Anschluss-element des Wasservorratstanks, dadurch gekennzeichnet, dass das Adapterteil austauschbar ist und eine mit dem Wasservorratstank in Verbindung stehende Steigleitung (17) zur Filterpatrone (1) zur Wasserzufuhr in die Filterpatrone aus dem Wasservorratstank aufweist."

2 Die Patentansprüche 2 bis 5 betreffen besondere Ausgestaltungen einer solchen Filterpatrone, die Patentansprüche 6 und 7 einen Wasservorratstank und eine Getränkemaschine, in die eine solche Patrone eingesetzt ist.

3 Die Klägerin hat das Streitpatent mit der Begründung angegriffen, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Schutzrechts sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt.

4                    Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihre in erster Instanz gestellten Anträge weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5                    Die zulässige Berufung ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.

6                    I.        Das Streitpatent betrifft eine Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorratstank.

7                    1.        Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sind Filterpatronen zum Einsetzen in einen Wasservorratstank einer Getränkemaschine wie einer Espressomaschine oder dergleichen in der Regel mit einem Gehäuse ausgestattet, in dem ein aus Filtermaterial gebildetes Filterbett angeordnet ist.

8                    Bei im Stand der Technik bekannten Filterpatronen, wie sie etwa in der deutschen Offenlegungsschrift 197 17 054 offenbart seien, werde für den Anschluss der Filterpatrone an einem Anschlusselement ein Adapterteil eingesetzt. Auf diese Weise könne die Patrone mit allen gängigen Formen eines Wasservorratstanks verwendet werden. Für die genaue Ausgestaltung eines solchen Adapters sei dieser Veröffentlichung kein Hinweis zu entnehmen.

9                    2.        Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Filterpatrone zur Verfügung zu stellen, die auf möglichst einfache Weise in einer Vielzahl von unterschiedlichen Vorratstanks eingesetzt werden kann.

10           3.     Ob das Streitpatent darüber hinaus das technische Problem be-  
trifft, eine größere Flexibilität hinsichtlich der Anordnung der Filterpatrone zu  
erreichen, bedarf in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung.

11           Die Bestimmung des technischen Problems dient dazu, den Ausgangs-  
punkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der  
Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließen-  
den und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die  
dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war  
oder nicht. Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören oder die sich bei  
ihrer Erarbeitung herausgestellt haben, sind deshalb bei der Bestimmung des  
technischen Problems nicht zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 11. November  
2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).

12           4.     Zur Lösung des genannten Problems schlägt das Streitpatent eine  
Filterpatrone vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

- 1.1 Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorrats-  
tank einer Getränkemaschine, wie eine Espressoma-  
schine oder dergleichen,
- 1.2 mit einem Gehäuse,
- 1.3 in dem ein aus Filtermaterial gebildetes Filterbett ange-  
ordnet ist und
- 1.4 mit einem Adapterteil zum Anschluss des Auslasses  
der Filterpatrone an ein Anschlusselement des Wasser-  
vorratstanks, wobei
- 1.5 das Adapterteil austauschbar ausgebildet ist und
- 1.6 eine mit dem Wasservorratstank in Verbindung stehen-  
de Steigleitung zur Filterpatrone zur Wasserzufuhr in  
die Filterpatrone aus dem Wasservorratstank aufweist.

13           5.     Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung.

14           a)     Nach Merkmal 1.4 ist die Filterpatrone mit einem Adapterteil versehen, das es ermöglicht, den Auslass der Filterpatrone an ein Anschlusselement des Wasservorratstanks anzuschließen. Dieses Adapterteil ist gemäß Merkmal 1.5 austauschbar ausgebildet.

15           Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, wird der Begriff "austauschbar" in der Beschreibung des Streitpatents nicht ausdrücklich definiert. Auch die Darstellung des Adapterteils (3) in den Figuren 1 und 2 gibt insoweit keinen näheren Aufschluss. Die Bedeutung dieses Begriffs lässt sich aber hinreichend deutlich aus der Funktion ableiten, die dem Adapterteil nach der Erfindung zukommt.

16           Wie das Patentgericht im Einzelnen - zutreffend und von den Parteien nicht angegriffen - dargelegt hat, gehören zum Gegenstand des Streitpatents nicht nur Ausführungsformen, bei denen wie bei dem in der Streitpatentschrift beschriebenen Ausführungsbeispiel (Abs. 10 bis 12 und Abs. 19) sowohl die Verbindung zwischen Adapterteil und Vorratstank als auch die Verbindung zwischen Adapterteil und Patrone lösbar ausgestaltet ist. Erfasst sind vielmehr auch Ausgestaltungen, bei denen nur eine dieser Verbindungen lösbar ist. Diese Ausgestaltung führt zwar zu einer Einschränkung der Flexibilität. Diese ist aber jedenfalls für solche Nutzer hinnehmbar, die stets die gleiche Art von Filter benutzen und lediglich daran interessiert sind, dass diese mit ihrer Maschine verwendet werden kann. Weitergehende Festlegungen lassen sich Patentanspruch 1 nicht entnehmen.

17           b) Die räumliche Anordnung der nach Merkmal 1.6 vorgesehenen Steigleitung ist in der Beschreibung ebenfalls nicht näher definiert. Zu Recht hat das Patentgericht - ebenfalls zutreffend und von den Parteien nicht angefochten - aus dem Begriff "Steigleitung" und den hierauf bezogenen Ausführungen in der Beschreibung die Schlussfolgerung gezogen, dass die Leitung so angeordnet sein muss, dass sie in Strömungsrichtung gesehen im Wesentlichen von unten nach oben verläuft.

18           Nach der Beschreibung ermöglicht es die Steigleitung, dass der Vorrats-tank bis auf die Höhe der Wassereintrittsöffnung entleert werden kann, obwohl die Filterpatrone höher angeordnet ist (Abs. 8). Daraus ergibt sich, dass der Eingang der Steigleitung tiefer liegen muss als ihr Ausgang.

19           II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

20           Es könne offen bleiben, ob die Erfindung so offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Gegenstand des Streitpatents beruhe jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

21           Die deutsche Patentschrift 197 17 054 (K20a) offenbare einen Wasserbehälter mit Filterpatrone zum Einsatz in Getränkeautomaten und die Verwendung eines Adapters zum Anschluss der Patrone. Da der Adapter nicht näher beschrieben werde, habe der Fachmann, ein Maschinenbauingenieur mit langjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Filtertechnik und speziellen Kenntnissen bei der Konstruktion von Filterpatronen, Anlass gehabt, auf die Offenlegungsschrift WO 2005/011831 (K15) zurückzugreifen. Diese betreffe die Verwendung von Adaptern zur Anpassung von Filterkartuschen mit unter-

schiedlicher Ausgestaltung an bestehende Anschlüsse in mit gefiltertem Wasser betriebenen Haushaltsgeräten im Lebensmittelbereich.

- 22            Der in K15 offenbarte Adapter weise eine Steigleitung im Sinne von Merkmal 1.6 auf. Bei dem in den Figuren 5 und 6 dargestellten Filteradapter (102) fließe das Wasser zwar durch die Bohrung (184) nach unten in die zum Filter führende Bohrung (176). Für den Fachmann liege aber auf der Hand, dass die Kartusche auch in umgekehrter Strömungsrichtung betrieben werden könne, der Adapter (102) und die Filterkartusche (190) mithin nicht nur unterhalb der Wasserversorgungsleitung (192/194), sondern auch oberhalb davon angeordnet werden könnten. Wie im Streitpatent fließe dann das unfiltrierte Wasser vertikal nach oben durch den Filteradapter zur Filterkartusche.
- 23            Entgegen der Auffassung der Beklagten sei der in K15 offenbarte Filteradapter auch austauschbar. Die Entgegenhaltung beschreibe ausdrücklich, dass der Adapter zum Zweck des Anschlusses eines alternativen Filteradapters vom Wasseranschluss entfernbar sei (S. 7 Z. 8 bis 11).
- 24            In Kenntnis von K15 habe es ferner nahegelegen, den in K20a angesprochenen Adapter mit einer Steigleitung zu versehen. Der in K20a als vorteilhaft beschriebene tiefe Wassereintritt sei nur auf diesem Wege zu erreichen.
- 25            Der für den Gegenstand des Streitpatents zuständige Fachmann zähle die Filtertechnik in druckbeaufschlagten Wasserleitungssystemen zum eigenen Fachgebiet. Die Filtertechnik in Zusammenhang mit der Wasseraufbereitung und -nutzung im Haushalt gehöre zum engsten technischen Nachbargebiet der hier einschlägigen Filtertechnik in Zusammenhang mit Wasservorratstanks von Getränkemaschinen.



26 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

27 1. Die deutsche Patentschrift 197 17 054 (K20a) offenbart eine Filterpatrone zum Einsatz in Getränkemaschinen, insbesondere in Kaffeeautomaten. Die Filterpatrone (1) weist ein Gehäuse aus einem äußeren Rohr (12) und einem inneren Rohr (3) sowie ein aus Filtermaterial (8) gebildetes Filterbett (6 und 4) auf (Sp. 2 Z. 6 bis 10). Nach der Beschreibung kann die Filterpatrone direkt oder mittels eines Adapters in den Wasserbehälter eingesetzt werden (Sp. 1 Z. 58 bis 60). Die konstruktive Ausgestaltung eines solchen Adapters ist nicht näher beschrieben.

28 Folglich fehlt es, wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat, an einer Offenbarung der Merkmale 1.5 und 1.6.

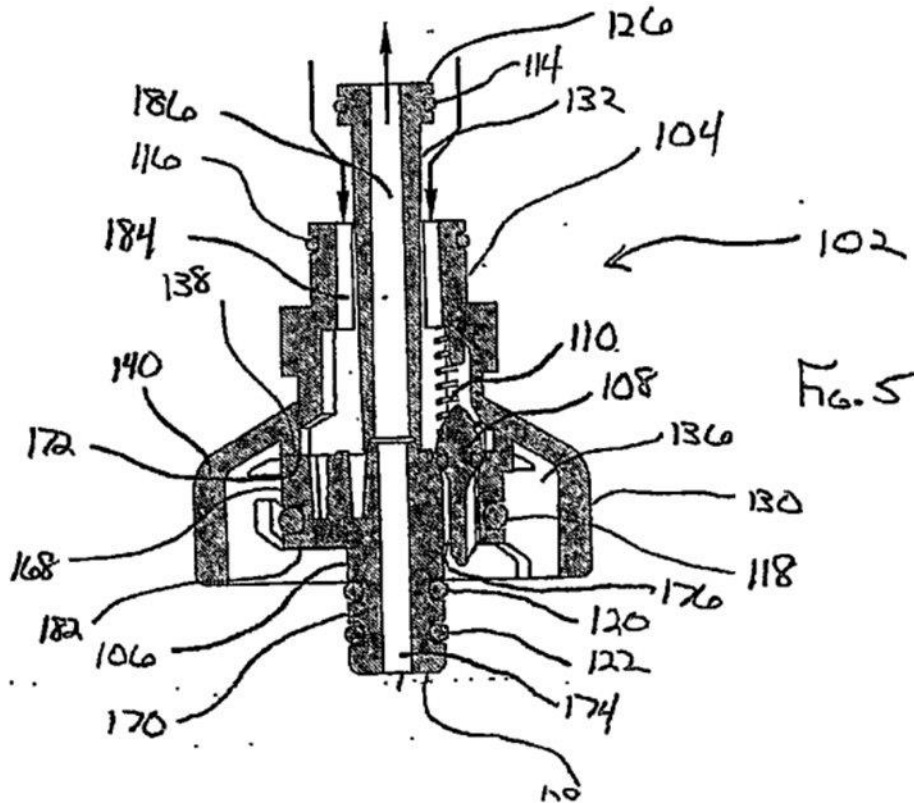
29 2. Die Offenlegungsschrift WO 2005/011831 (K15) offenbart einen Adapter zur Verbindung einer Filterkartusche mit einem Sammelleitungsanschluss (distribution manifold).

30 a) Nach der Beschreibung von K15 vermittelt der Sammelleitungsanschluss Zugang zu einem häuslichen Wasseranschluss (residential water supply) und zu Verbrauchsstellen (S. 1 Z. 25 bis S. 2 Z. 1). Als Verbrauchsstellen kommen insbesondere Haushaltsgeräte in Betracht, zum Beispiel Kühlschränke (S. 1 Z. 19 bis 24).

31 Der Adapter bleibt normalerweise dichtend mit dem Sammelleitungsanschluss verbunden, so dass nur der verbrauchte Filter ausgewechselt werden muss. In anderen Ausführungsformen kann er austauschbar sein, um ihn durch

einen anderen Adapter ersetzen oder einen Filter direkt auf dem Sammelleitungsanschluss anbringen zu können (S. 2 Z. 5 bis 11).

32 Der Fließweg des Wassers ist beispielhaft in Figur 5 dargestellt:



33 Bei dieser Ausführungsform fließt das Wasser aus dem Wasseranschluss zunächst im Bereich einer Verteilerkupplung (104) durch eine Ringbohrung (184) in den Adapter. Von dort gelangt es durch eine Bohrung (176) in die Filterpatrone. Nach Durchlaufen des Filters tritt es durch eine Öffnung (174) wieder in den Adapter ein. Von dort fließt es durch eine Öffnung (186) zu den Verbrauchsstellen (S. 10 Z. 4 bis 8).

34           b)     Damit fehlt es, wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat, an einer Offenbarung der Merkmale 1.1, 1.4 und 1.6.

35           Der in K15 offenbarte Adapter dient abweichend von Merkmal 1.1 nicht zum Einsetzen in einen Wasservorratstank, sondern zum Anschluss an einen stationären Wasseranschluss. Demgemäß weist er entgegen Merkmal 1.4 keinen Anschluss für einen Vorratstank auf. Entgegen Merkmal 1.6 ist er ferner nicht so ausgelegt, dass das dem Filter zugeführte Wasser aus einem drucklosen Vorratstank entnommen werden kann. Die Wasserzufuhr erfolgt vielmehr aus dem stationären Wasseranschluss, der nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts unter Druck steht.

36           3.     Der Senat vermochte nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 ZPO) nicht zu dem Ergebnis zu gelangen, dass es dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war, den Adapter mit einer Steigleitung zu versehen.

37           a)     K20a gibt dem Fachmann eine ausdrückliche Anregung, einen Filter der dort offenbarten Art mit einem Adapter zu versehen. Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Adapters bleibt aber dem Fachmann überlassen.

38           b)     Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hatte der Fachmann keine Veranlassung, einen Adapter der in K15 offenbarten Art für den in K20a beschriebenen Einsatzzweck in Betracht zu ziehen.

39            Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es überhaupt nahelag, als Vorbild für einen Adapter, der zum Einsatz in einem drucklos betriebenen Vorratsbehälter bestimmt ist, auf Ausführungsformen zurückzugreifen, die unter Druck betrieben werden. Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, ergaben sich für den Fachmann aus K15 keine hinreichenden Hinweise darauf, dass die dort offenbarte Ausgestaltung auch für die in K20a beschriebenen Einsatzzwecke geeignet ist.

40            Bei einer abstrahierenden Betrachtung mag für den Fachmann zwar erkennbar gewesen sein, dass der in K15 in Figur 5 dargestellte Fließweg auch für diese Zwecke nutzbar gemacht werden kann, weil die räumliche Nähe zwischen dem Einlass (184) und dem Auslass (186) es ermöglicht, den in K20a hervorgehobenen Vorteil einer möglichst vollständigen Entleerung des Vorratsbehälters zu verwirklichen. Bei dem in K15 offenbarten Adapter kommt diesem Zusammenhang aber keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Bei einem unter Druck stehenden Anschluss ist es grundsätzlich unerheblich, an welcher Stelle der Zulauf erfolgt und wie weit der Einlass vom Auslass entfernt ist. Die räumliche Anordnung ist im Zusammenhang mit K15 allenfalls deshalb von Bedeutung, weil der Adapter an den vorgegebenen Anschluss passen muss, der sowohl mit der häuslichen Wasserversorgung als auch mit der Zuleitung zu den Verbrauchstellen verbunden ist. Im Zusammenhang mit K20a bedurfte es eines solchen Doppelanschlusses aber nicht.

41            Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, hätte der Fachmann mithin erkennen müssen, dass er einerseits die Verbindung mit dem unter Druck stehenden Wasseranschluss durch eine drucklose Verbindung mit dem Inneren des Vorratsbehälters ersetzen, andererseits die mittels einer Steigleitung erzielbare räumliche Nähe zwischen Zu- und Ablauf aber beibehalten oder sogar

noch verringern muss, um ein möglichst vollständiges Entleeren des Behälters zu ermöglichen. Eine solche Umgestaltung mag dem Fachmann möglich gewesen sein. Eine Anregung hierfür ergab sich aber weder aus K15 noch aus K20a oder sonstigen Entgegenhaltungen.

42           c)     Ohne diesbezügliche Anregung war eine Kombination aus einem Adapter zum Anschluss an den Auslass des Wassertanks mit einer Steigleitung für den Zulauf nicht nahegelegt.

43           Nach der Rechtsprechung des Senats kann Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung auch dann bestehen, wenn diese als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, die Nutzung ihrer Funktionalität in dem betreffenden Zusammenhang sich als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15, GRUR 2018, 509 Rn. 113 - Spinfrequenz).

44           Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

45           Selbst wenn aus K20a und K15 zu entnehmen wäre, dass die Ausbildung eines auf beiden Seiten lösbaren Adapters ein vielfältig einzusetzendes Anschlussmittel für Filterkartuschen zum allgemeinen Fachwissen gehörte, ergäbe sich daraus nicht, dass dem Fachmann das in K15 offenbarte Fließprinzip ungeachtet aller sonstigen konstruktiven Unterschiede als für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel zur Verfügung stand.

46           d)     Entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung ergab sich eine hinreichende Anregung auch nicht aus den Ausführungen in K20a, wonach durch die Anordnung der Ansaugöffnung im unteren Patronenteil die Kapazität der Wasserbehälter der Geräte voll genutzt werden kann (Sp. 1 Z. 57 bis 61).

47           Wenn der in K20a als Ausführungsbeispiel dargestellte Filter ohne konstruktive Veränderung mit einem Adapter versehen wird, hat dies allerdings zur Folge, dass die Ansaugöffnung höher liegt und das Wasser im Tank deshalb nicht mehr vollständig genutzt werden kann. Selbst wenn der Fachmann bestrebt gewesen wäre, diese Konsequenz zu vermeiden, hätte es sich für ihn aber nicht ohne weiteres ergeben, die höher gelegene Ansaugöffnung mittels einer Steigleitung wieder mit dem Boden des Wasserbehälters zu verbinden.

48           Um diese Lösung aufzufinden, hätte der Fachmann zumindest erkennen müssen, dass das in K20a für den Filter als vorteilhaft offenbarte Konstruktionsprinzip einer möglichst tief gelegenen Ansaugöffnung auch für den Adapter genutzt werden kann, indem dieser mit einer Steigleitung versehen wird, die gewissermaßen als Verlängerung des Zulaufs dient. Diese Überlegung mag in Kenntnis des Streitpatents ohne weiteres einleuchten. Um zu ihr zu gelangen, genügte es aber nicht, Lösungselemente, die aus K20a, aus dem sonstigen Stand der Technik oder aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt waren, unverändert zum Einsatz zu bringen. Vielmehr musste der Fachmann dem im Ausgangspunkt für einen anderen Zweck - zum Anschluss an die Ablauföffnung des Wassertanks - vorgesehenen Adapter eine weitere Funktion zuweisen und hierzu Überlegungen anstellen, die in K20a nur in Bezug auf den Filter offenbart sind. Hierzu hatte er ohne diesbezüglichen Hinweis keine hinreichende Veranlassung.

49 IV. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich nicht aus anderen  
Gründen im Ergebnis als zutreffend.

50 Entgegen der Auffassung ist die Erfindung so deutlich und vollständig of-  
fenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b  
EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG).

51 1. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben,  
wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwie-  
rigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesam-  
toffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen  
am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der ange-  
strebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR  
2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 22. März  
2018 - X ZR 128/15 Rn. 38).

52 2. Diesen Anforderungen genügt das Streitpatent.

53 a) Entgegen der Auffassung der Klägerin fehlt es nicht deshalb an  
einer hinreichenden Offenbarung, weil der Darstellung in Figur 1 bei isolierter  
Betrachtung entnommen werden könnte, dass das Adapterteil (3) und das Fil-  
tergehäuse (2) eine Einheit bilden.

54 In der Beschreibung des Streitpatents wird ausdrücklich ausgeführt, dass  
das Adapterteil in Form eines Doppelrohrs ausgebildet (Abs. 20) und zum Bei-  
spiel mittels eines Clipverschlusses mit der Filterpatrone verbunden werden  
kann (Abs. 19). Wie bereits das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG  
erteilten Hinweis ausgeführt hat, handelt es sich bei einem solchen Verschluss  
um eine gängige Rastverbindung. Anhaltspunkte, aus denen sich eine abwei-

chende Beurteilung ergeben könnte, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

55           Vor diesem Hintergrund lassen sich der schematisch gehaltenen Darstellung in Figur 1 keine abweichenden Anforderungen entnehmen.

56           b)     Der Einwand der Klägerin, das Patent löse nicht die gestellte Aufgabe, dass ein einziger Adapter für alle gängigen Formen des Wasservorratsstanks passe (*one fits all*), ist ebenfalls unbegründet.

57           Nach der Rechtsprechung des Senats ist das technische Problem, aus dem zu entwickeln, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet (vgl. nur BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 Rn. 31 - Calcipotriol-Monohydrat).

58           Danach reicht es im Streitfall für eine hinreichende Offenbarung der Erfindung aus, wenn der Fachmann in die Lage versetzt wird, einen Adapter an die Hand zu bekommen, mit dessen Hilfe ein bestimmter Filter in einen Vorratsbehälter eingesetzt werden kann, für den er ansonsten nicht geeignet wäre.

59           Hierbei ist es unschädlich, wenn für jede einzelne Kombination aus Filter und Vorratsbehälter jeweils ein eigener Adapter erforderlich ist. Auch unter dieser Voraussetzung bietet der erfindungsgemäße Adapter den Vorteil, dass ein bestimmter Filter ohne konstruktive Veränderung in einer Vielzahl von Behältern mit unterschiedlichem Anschluss eingesetzt werden kann. Eine weitergehende Funktion lässt sich Patentanspruch 1 nicht als zwingende Anforderung entnehmen.



60 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.09.2015 - 3 Ni 20/14 (EP) -