



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 29/19

Verkündet am:
2. März 2021
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 287 209 (Streitpatents), das am 31. Mai 2001 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 6. Juni 2000 angemeldet wurde und ein sanitäres Einbauteil betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den zwölf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Sanitäres Einbauteil (1, 3, 4 und 5) mit mehreren verschiedenen, darin einsetzbaren Funktionseinheiten, wobei das Einbauteil (1, 3, 4 und 5) ein Außengehäuse (2) aufweist, das (2) zumindest ein Gehäuseteil (6, 7, 30) hat, welches Gehäuseteil (6, 7, 30) zuströmseitig eine Einsetzöffnung (10) aufweist, durch die die Funktionseinheiten bis zu einem zugeordneten Einsetzanschlag (18, 19, 29) in das Gehäuseinnere einsetzbar sind, wobei dem wenigstens einen Einsetzanschlag (18, 19, 29) ein Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) zur Aufnahme des über den Einsetzanschlag (18, 19, 29) vorstehenden Überstands der Funktionseinheiten in Einsetzrichtung vor- und/oder nachgeordnet ist, wobei dem Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) mehrere der obergenannten verschiedene und wahlweise miteinander kombinierte, in den Gehäuse-Freiraum einsetzbare Funktionseinheiten zugeordnet sind, und wobei der dem wenigstens einen Einsetzanschlag (18, 19, 29) vor- und/oder nachgeschaltete Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) in Einsetzrichtung eine Längserstreckung hat, die gleich oder größer als der maximale Abstand zwischen dem Einsetzanschlag (18, 19, 29) einerseits und der in diesen Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) vorstehenden Funktionseinheit-Stirnseite der dem Einbauteil (1, 3, 4, 5) zugeordneten Funktionseinheiten andererseits ist.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und drei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Begehren weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel mit ihren erstinstanzlichen Anträgen entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die zulässige Berufung ist unbegründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein sanitäres Einbauteil.

7 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, im Stand der
Technik seien sanitäre Einbauteile wie Strahlregler, Durchflussbegrenzer oder
Durchflussmengenregler bekannt, die einzeln oder in Kombination in das Aus-
laufmundstück einer sanitären Auslaufarmatur einsetzbar seien (Abs. 4). Durch
eine Kombination - insbesondere mit einem Durchflussmengenregler - vergrößere
sich die Einbaulänge (Abs. 5).

8 Die deutsche Offenlegungsschrift 195 10 734 (K5) offenbare ein sanitäres
Einbauteil, bei dem die einzelnen Bauteile mittels komplementär geformter Rast-
mittel verbunden würden. Aufgrund der begrenzten Einbaulänge, die im Auslauf-
mundstück zur Verfügung stehe, wiesen das Vorsatzsieb und der Durchfluss-
mengenregler einen geringeren Durchmesser als der Strahlregler auf, um in den
lichten Durchflussquerschnitt der Auslaufarmatur vorstehen zu können (Abs. 5).
Ein solches Bauteil sei aber nicht vielseitig einsetzbar, da der benötigte lichte
Durchflussquerschnitt nicht in jeder Armatur zur Verfügung stehe (Abs. 6).

9 2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, ein sanitäres Einbauteil zur Verfügung zu stellen, das möglichst univer-
sell einsetzbar ist und möglichst kostengünstig hergestellt werden kann.

10 Die umfangreichen Ausführungen der Parteien zu der Frage, welches ob-
jektive technische Problem das Streitpatent betrifft und ob sein Gegenstand ge-
eignet ist, dieses Problem zu lösen, sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

11 Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats dient die Bestimmung
des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, nicht dazu, eine
Vorentscheidung über die Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Deshalb dürfen
Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, nicht berücksichtigt werden

(BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzmaschine; Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 - Quetiapin).

12 3. Zur Lösung des genannten Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die Änderung gegenüber der erteilten Fassung ist hervorgehoben):

- a Sanitäres Einbauteil (1, 3, 4 und 5), das in ein Auslaufmundstück einer sanitären Auslaufarmatur einsetzbar ist,
- b mit mehreren verschiedenen, darin einsetzbaren Funktionseinheiten.
- c Das Einbauteil (1, 3, 4 und 5) weist ein Außengehäuse (2) auf.
- d Das Außengehäuse (2) hat zumindest ein Gehäuseteil (6, 7, 30), das zuströmseitig eine Einsetzöffnung (10) aufweist.
- e Durch die Einsetzöffnung (10) sind die Funktionseinheiten bis zu einem zugeordneten Einsetzanschlag (18, 19, 29) in das Gehäuseinnere einsetzbar.
- f Dem (wenigstens einen) Einsetzanschlag (18, 19, 29) ist ein Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) zur Aufnahme des über den Einsetzanschlag (18, 19, 29) vorstehenden Überstands der Funktionseinheiten in Einsetzrichtung vor- und/oder nachgeordnet.
- g Dem Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) sind mehrere der oben genannten verschiedenen und wahlweise miteinander kombinierten, in den Gehäuse-Freiraum einsetzbare Funktionseinheiten zugeordnet.

- h Der dem Einsetzanschlag (18, 19, 29) vor- und/oder nachgeschaltete Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) hat in Einsetzrichtung eine Längserstreckung, die gleich oder größer als der maximale Abstand zwischen dem Einsetzanschlag (18, 19, 29) einerseits und der in diesen Gehäuse-Freiraum (20, 21, 22) vorstehenden Funktionseinheit-Stirnseite der dem Einbauteil (1, 3, 4, 5) zugeordneten Funktionseinheiten andererseits ist.

13 4. Als Fachmann ist nach den von den Parteien nicht beanstandeten Ausführungen des Patentgerichts ein Techniker im Sanitärbereich anzusehen, der mit der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Sanitärarmaturen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt.

14 5. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

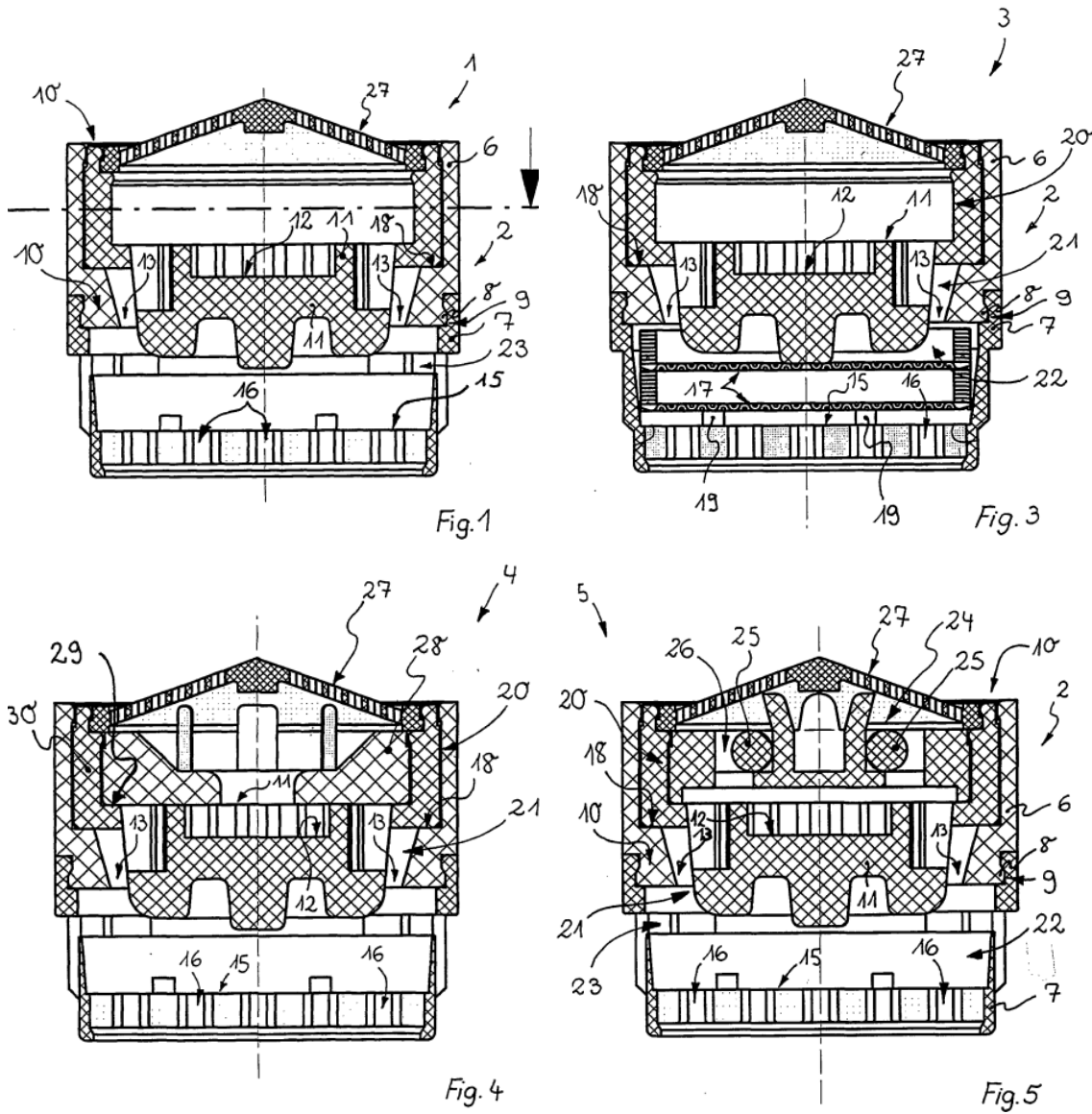
15 a) Ein sanitäres Einbauteil im Sinne von Merkmal a muss nach der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung zum Einsetzen in ein Auslaufmundstück einer sanitären Auslaufarmatur geeignet sein.

16 Ein Auslaufmundstück im Sinne des Streitpatents ist, wie beide Parteien zutreffend vortragen, ein hülsenförmiges Bauteil, das in den Auslauf einer Armatur eingeschraubt oder auf den Auslauf aufgeschraubt werden kann. Das Einbauteil muss so beschaffen sein, dass es in dem Mundstück Platz findet, festen Halt hat und die ihm zukommende Dichtfunktion erfüllt.

17 Hieraus ergeben sich allerdings keine festen Vorgaben für die Höhe und den Durchmesser eines erfindungsgemäßen Einbauteils. Patentanspruch 1 legt nämlich nicht näher fest, wie das Auslaufmundstück beschaffen ist. Die Merkmale von Patentanspruch 1 sind vielmehr darauf ausgerichtet, ein Einbauteil zur Verfügung zu stellen, dessen äußere Abmessungen nicht von Anzahl und Funktion der darin eingesetzten Funktionseinheiten abhängen.

18 b) Funktionseinheiten im Sinne von Merkmal b sind Elemente, mit denen der Wasserstrahl beeinflusst werden kann. Die Beschreibung des Streitpatents benennt als Beispiele hierfür Strahlregler, Durchflussbegrenzer, Durchflussmengenregler und Rückflussverhinderer (Abs. 12).

19 Solche Funktionseinheiten finden sich in den einzelnen Ausführungsbeispielen des Streitpatents, die in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 3, 4 und 5 wiedergegeben sind, in unterschiedlichen Kombinationen wieder.



20 Alle Beispiele weisen eine Strahlzerlegeeinrichtung (11) und eine Strahlregulierungseinrichtung (15) auf (Abs. 24 f.). Um die Funktionssicherheit der Einbauteile zusätzlich zu erhöhen, ist ihnen ein Vorsatzsieb (27) vorgeschaltet (Abs. 35).

21 Der in Figur 3 dargestellte Strahlregler ist unbelüftet. Um dennoch den Strahl gleichmäßig und homogen auszugestalten, sind zusätzliche Strahlregulierungssiebe (17) vorgesehen (Abs. 26).

22 Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Strahlzerlegeeinrichtung (11) hutförmig ausgestaltet. In die Hutöffnung ist ein Durchflussbegrenzer (28) eingesetzt, der im Wesentlichen als Ring- oder Drosselscheibe ausgebildet ist (Abs. 33 Z. 28-33).

23 Bei dem in Figur 5 dargestellten Ausführungsbeispiel liegt in der Hutöffnung ein Durchflussmengenregler (24) mit einem Regelorgan (25) aus elastomeren Material, dessen Durchmesser sich unter Wasserdruck verändert (Abs. 33 Z. 33-42).

24 c) Nach Merkmal b ist das Einbauteil so ausgestaltet, dass die einzelnen Funktionseinheiten in dieses eingesetzt werden können. Hierzu dient das in Merkmal c vorgesehene Außengehäuse, das gemäß Merkmal d eine Einsetzöffnung und gemäß Merkmal e mindestens einen Einsetzanschlag aufweist.

25 aa) Damit die Funktionseinheiten in das Außengehäuse einsetzbar sind, muss der Innendurchmesser des Außengehäuses über einen bestimmten Bereich hinweg größer sein als der Außendurchmesser der diesem Bereich zugeordneten Funktionseinheit, so dass diese zumindest über einen Teil ihrer Höhe hinweg im Außengehäuse Aufnahme finden kann. Die Eindringtiefe wird mittels des in Merkmal e vorgesehenen Einsetzanschlags bestimmt.

26 bb) Dieser Anschlag kann unterschiedlich ausgestaltet sein.

27 Bei den in den Figuren 1 und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen dient als Einsetzanschlag (18) für die Zerlegeeinrichtung (11) ein Ringabsatz am Innenumfang des Gehäuses, auf dem die Zerlegeeinrichtung mit einem Ringflansch aufsitzt (Abs. 24 Z. 18-24).

28 Die in Figur 3 dargestellten Strahlreguliersiebe (17) liegen auf Stütznocken oder Stützlagern (19) auf, die an die Stirnseite der Lochplatte (15) angeformt sind (Abs. 26 Z. 37-43).

29 Bei den in den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausführungsbeispielen liegt die Strahlzerlegeeinrichtung (11) auf einer Ringfläche (29) eines separaten Gehäuseteils (30) auf, das seinerseits auf den Einsetzanschlag (18) aufgesetzt ist (Abs. 32). Die zusätzlich vorhandenen Einheiten zur Begrenzung (28) bzw. Regelung (24) der Durchflussmenge liegen wie bereits erwähnt in der Hutöffnung der Strahlzerlegeeinrichtung (11).

30 d) Zu Recht hat das Patentgericht den Festlegungen in den Merkmalen f und g zentrale Bedeutung zugemessen, wonach mindestens einem Einsetzanschlag mindestens ein Gehäuse-Freiraum vor- oder nachgeordnet ist, der die Aufnahme des über den Anschlag vorstehenden Überstands der Funktionseinheiten ermöglicht und dem mehrere verschiedene und wahlweise miteinander kombinierte Funktionseinheiten zugeordnet sind.

31 Diese Ausgestaltung ermöglicht es, das Einbauteil ohne Änderung der äußeren Abmessungen mit einer unterschiedlichen Anzahl und mit unterschiedlichen Arten von Funktionseinheiten zu versehen und diese so zu platzieren, dass sie ihre Funktion erfüllen können. Aufgrund der Möglichkeit, verschiedene Funktionseinheiten wahlweise miteinander zu kombinieren, entsteht so ein Baukastensystem (Abs. 23).

32 Die in Patentanspruch 12 vorgesehene Möglichkeit, auch das Einbauteil selbst baukastenartig oder modular aufzubauen, um beispielsweise den oberen Teil des Gehäuses wahlweise mit oder ohne Luftdurchlässe auszugestalten, hat in Patentanspruch 1 hingegen keinen Niederschlag gefunden. Dies steht in Einklang mit der Beschreibung, die eine solche Ausgestaltung lediglich als zweckmäßig bezeichnet (Abs. 17), nicht aber als zwingend erforderlich.

33 Ebenfalls nicht zwingend vorgesehen ist in Patentanspruch 1 die in der Beschreibung als vorteilhaft bezeichnete (Abs. 10 f.) Ausgestaltung des Einbauteils mit zwei miteinander verbindbaren oder verbundenen Gehäuseteilen. Diesbezügliche Festlegungen treffen nur die Patentansprüche 2 bis 5 sowie die Hilfsanträge der Beklagten.

34 e) Merkmal h, wonach zumindest ein Gehäuse-Freiraum eine Längserstreckung aufweisen muss, die gleich oder größer ist als der maximale Abstand zwischen dem zugeordneten Einsetzanschlag und der Stirnseite der zugeordneten Funktionseinheit, gewährleistet, dass die unterschiedlichen Funktionseinheiten nicht über den Freiraum hinausragen, die äußeren Abmessungen des Einbauteils also unabhängig von der eingesetzten Funktionseinheit sind.

35 aa) Wie das Patentgericht zutreffend und unbeanstandet ausgeführt hat, schließt dies nicht aus, dass ein am Eingang angeordnetes Vorsatzsieb in eingebautem Zustand aus den Konturen des Einbauteils herausragt.

36 Der vom Vorsatzsieb eingenommene Raum außerhalb des Gehäuses erfüllt zwar nicht die Vorgaben der Merkmale f und h. Darin liegt aber kein Widerspruch, weil diese Merkmale nur für mindestens einen Gehäuse-Freiraum gelten, also nicht ausschließen, dass ein weiterer Freiraum vorhanden ist, der den Vorgaben nicht entspricht. Im Einklang damit bezeichnet die Beschreibung des Streitpatents das in den Ausführungsbeispielen gezeigte Vorsatzsieb (27) nicht als Funktionseinheit, sondern als Mittel, um die Funktionssicherheit der Einbauteile zusätzlich zu erhöhen (Abs. 34).

37 Dem Ziel einer möglichst universellen Einsetzbarkeit ist eine solche Ausgestaltung jedenfalls dann nicht abträglich, wenn das aus den Konturen herausragende Teil eine geringe Höhe und einen sich stark verjüngenden Durchmesser aufweist, wie dies bei den Ausführungsbeispielen des Streitpatents der Fall ist.

38 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung erschöpft sich die Vorgabe aus Merkmal h nicht in einer Selbstverständlichkeit.

39 Für sich gesehen mag die Anforderung, so viel Freiraum zur Verfügung zu stellen, dass alle zugeordneten Funktionseinheiten darin Platz finden, eine Banalität beschreiben. Patentanspruch 1 erschöpft sich jedoch nicht in dieser Anweisung. Vielmehr sieht er mit dem Einsetzanschlag gemäß Merkmal e und der Zuordnung zu wahlweise miteinander kombinierbaren Funktionseinheiten gemäß Merkmal g zusätzliche Mittel vor, die es in ihrer Kombination ermöglichen, unterschiedliche Funktionseinheiten in unterschiedlichen Zusammenstellungen in einer ihre Funktionsfähigkeit gewährleistenden Weise zu platzieren, ohne dass der Aufbau des Gehäuses geändert werden muss.

40 f) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass es zur Verwirklichung der Merkmale b, g und h nicht erforderlich ist, dass das Einbauteil eine oder mehrere Funktionseinheiten enthält.

41 Der Wortlaut von Merkmal b könnte bei isolierter Betrachtung allerdings dafür sprechen, dass das Einbauteil nicht nur dafür geeignet sein muss, mehrere verschiedene Funktionseinheiten aufzunehmen, sondern dass mehrere, also mindestens zwei solcher Funktionseinheiten tatsächlich eingesetzt sein müssen.

42 Schon die in Merkmal b formulierte Anforderung, dass mehrere verschiedene Funktionseinheiten einsetzbar sein müssen, spricht aber dafür, dass es nicht um das Vorhandensein einzelner Funktionseinheiten geht, sondern allein um die Möglichkeit, alternativ oder kumulativ mehrere unterschiedliche Funktionseinheiten in das Einbauteil einsetzen zu können.

43 Für das zuletzt genannte Verständnis spricht auch der Umstand, dass die Festlegungen in Patentanspruch 1 durchweg nicht die Funktionseinheiten, sondern das Einbauteil betreffen. So sieht Merkmal e lediglich vor, dass die Funktionseinheiten einsetzbar, nicht aber, dass sie eingesetzt sein müssen. Nach den Merkmalen g und h reicht es aus, wenn den vorhandenen Gehäuse-Freiräumen mehrere verschiedene und wahlweise kombinierte Funktionseinheiten zugeordnet sind.

44 g) Andererseits ist dem in den Merkmalen g und h formulierten Erfordernis einer Zuordnung zu entnehmen, dass die bloße Eignung des Einbauteils zur Aufnahme verschiedener Funktionseinheiten nicht ausreicht.

45 Für eine bloße Eignung würde es genügen, wenn die vorhandenen Gehäuse-Freiräume die Möglichkeit eröffneten, daran angepasste Funktionseinheiten zu konstruieren, die in diesen Räumen Platz finden und so angeordnet werden können, dass sie die ihnen zugeordnete Funktion erfüllen.

46 Die in den Merkmalen g und h vorgesehene Zuordnung erfordert demgegenüber, dass verschiedene Funktionseinheiten mit den genannten Eigenschaften bereits zur Verfügung stehen und die Gehäuse-Freiräume so ausgestaltet sind, dass diese konkreten Teile in wahlweiser Kombination in diese Freiräume eingesetzt werden können.

47 Wie bereits oben dargelegt wurde, enthält Patentanspruch 1 zwar ausschließlich Vorgaben für das Einbauteil, nicht hingegen für die Funktionseinheiten. Diese Bauteile stehen dennoch nicht beziehungslos nebeneinander. Die in den Merkmalen g und h vorgesehene Zuordnung der verschiedenen Funktionseinheiten zum Gehäuse-Freiraum kann vielmehr nur dann erfolgen, wenn zusätzlich zum Einbauteil bereits mehrere unterschiedliche Funktionseinheiten verfügbar sind, die in der in Patentanspruch 1 vorgesehenen Weise miteinander kombiniert werden können.

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

49 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag vertei-
digten Fassung sei durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch
nahegelegt.

50 Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 799 691 (K2) offenbare nicht, das
sanitäre Einbauteil in ein Auslaufmundstück einer sanitären Auslaufarmatur ein-
zusetzen. Zudem seien die Außengehäuse in den einzelnen Ausführungsbeispie-
len an die verschieden geformten Körper zum Zerstreuen des Wasserstrahls an-
gepasst. Damit könne nicht angenommen werden, dass eine beliebige Aus-
tauschbarkeit der in ein und demselben Gehäuse befindlichen Funktionseinhei-
ten vorgesehen sei. Demgemäß habe der Fachmann eine derartige Einsatzmög-
lichkeit auch nicht mitgelesen. Auch durch die weiteren Entgegenhaltungen sei
eine beliebige Austauschbarkeit weder offenbart noch nahegelegt.

51 III. Diese Bewertung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren
stand.

52 1. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
neu ist.

53 a) In der deutschen Offenlegungsschrift 195 10 734 (K5) sind die
Merkmale von Patentanspruch 1 nicht vollständig offenbart.

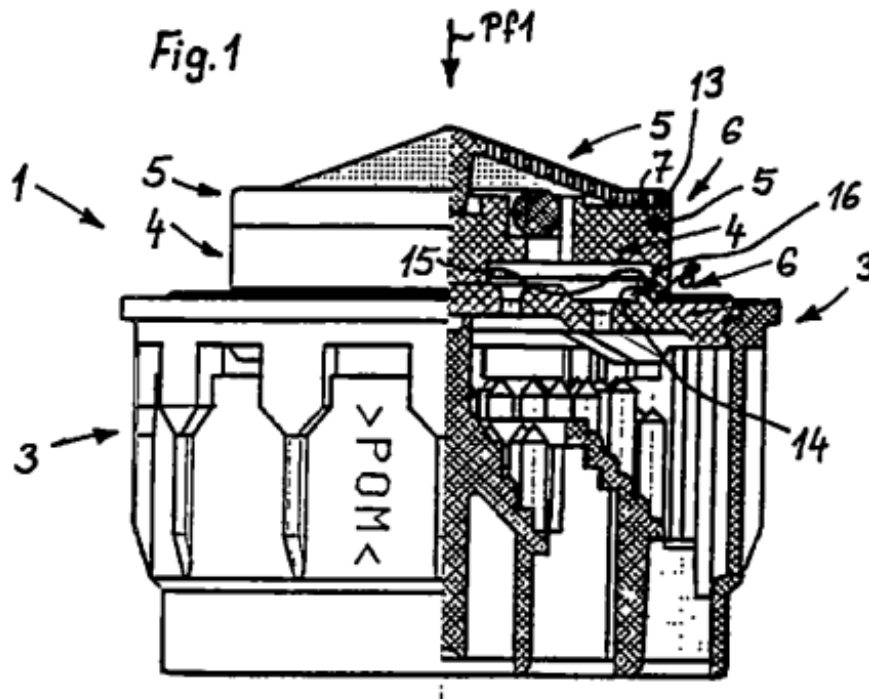
54 aa) K5 offenbart eine Einbauteil-Garnitur für ein Auslaufmundstück mit
einem Strahlregler sowie einem Durchflussmengenregler oder einem Vorsatz-
sieb.

55 K5 geht von im Stand der Technik bekannten Garnituren aus, die entweder
innerhalb des Mundstückgehäuses angeordnet seien oder über ein separates
Außengehäuse verfügten. Beide Varianten seien nachteilig, da die Garnituren

entweder aufgrund der Gesamtbaulänge aus dem Mundstück herausragten oder in unerwünschter Weise ein sichtbar zweiteiliges Mundstückgehäuse ergäben (Sp. 1 Z. 14-19 und Z. 34-39).

56 Zur Lösung dieses Problems schlägt K5 eine Einbau-Garnitur vor, deren Bauteile zueinander passende Anschlussmittel zum wahlweisen Verbinden des Strahlreglers mit dem Durchflussmengenregler oder Vorsatziieb aufweisen (Sp. 1 Z. 45-52). Dadurch bestehe die Möglichkeit, die Bauteile schon vor dem Einsetzen unverlierbar zu verbinden und eine gut handhabbare Baueinheit zu schaffen. Die Zusammenstellung der Einbauteile zu einer Garnitur könne entsprechend den jeweiligen Anforderungen aus den einzelnen Einbauteilen in gewünschter Kombination vorgenommen werden (Sp. 1 Z. 49-55).

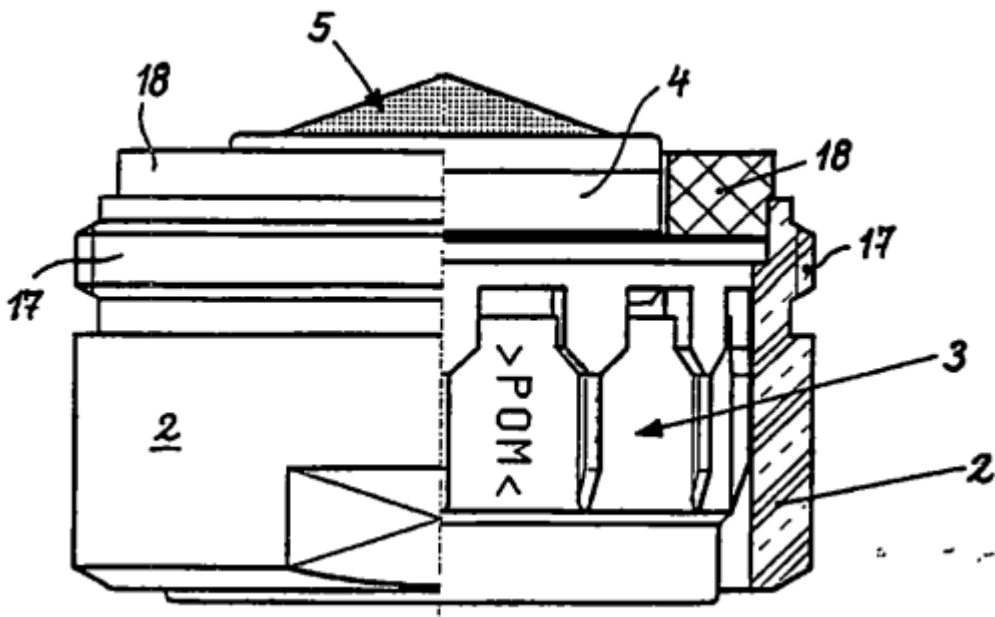
57 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.



58 Die Einbauteile-Garnitur weist einen Strahlregler (3), einen Durchflussmengenregler (4) und ein Vorsatzsieb (5) auf. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Kombinationen von Einbauteilen vorgesehen (Sp. 2 Z. 39-51).

59 Um die Einbauteile (3, 4, 5) wahlweise miteinander verbinden zu können, weisen diese zueinander passende Anschlussmittel (6) auf. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind diese als Rastmittel ausgebildet (Sp. 2 Z. 50-68).

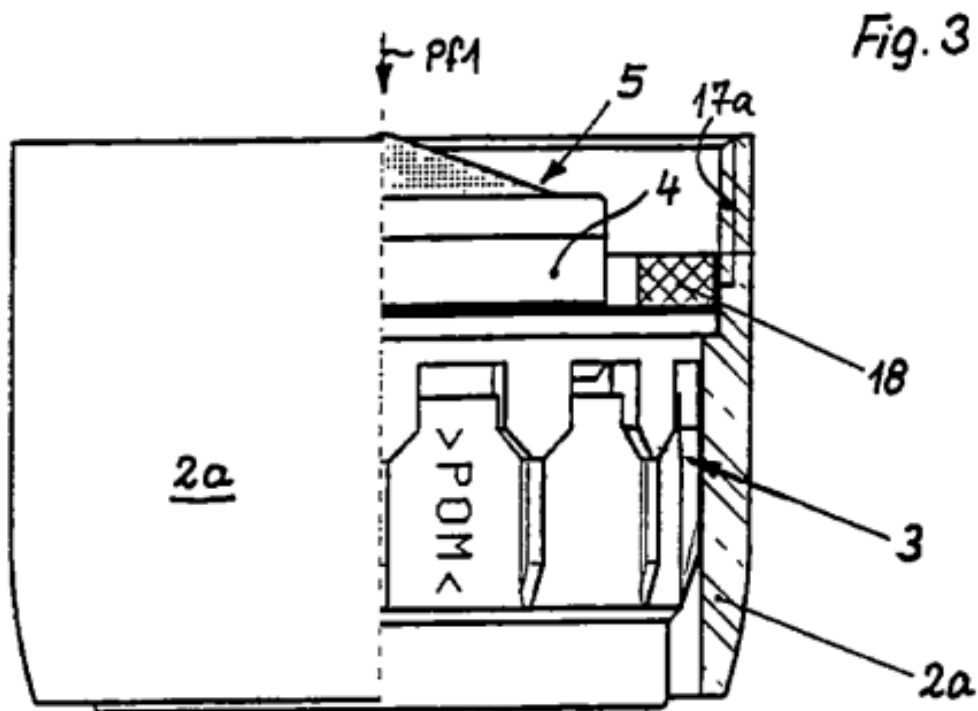
60 In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 ist die Einbauteile-Garnitur in ein Auslaufmundstück eingesetzt (Sp. 2 Z. 21 f.).



61 Wegen der direkten Verbindung der Einbauteile weist die Garnitur eine vergleichsweise geringe Gesamtlänge auf. Deshalb steht sie nur wenig über die axiale Länge des Auslaufmundstücks (2) über. Dadurch können auch bislang verwendete Auslaufmundstücke eingesetzt werden (Sp. 3 Z. 39-50). Der Durchflussmengenregler (4) weist einen geringeren Außendurchmesser auf als der Strahlregler (3) und passt deshalb noch in den auf dem Strahlregler aufliegenden

Dichtungsring (18). Dadurch ist eine direkte Verbindung ohne zusätzliche Dichtungsringe und eine kompakte Bauform mit kurzer Baulänge möglich (Sp. 3 Z. 51-59).

62 In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 ist die Einbauteile-Garnitur in ein anderes Auslaufmundstück eingesetzt (Sp. 2 Z. 23-25).



63 Bei dieser Ausführungsform findet die gesamte Garnitur praktisch innerhalb des Auslaufmundstücks (2a) Platz. Auch hierbei kann unverändert ein übliches und bisher schon verwendetes Auslaufmundstück verwendet werden (Sp. 3 Z. 60-68).

64 bb) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, ist damit Merkmal a offenbart.

65 cc) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale b, c, d
und e nicht offenbart.

66 K5 offenbart zwar verschiedene Funktionseinheiten, die in unterschiedli-
cher Kombination in ein Auslaufmundstück eingesetzt werden können. Die Funk-
tionseinheiten sind aber so ausgebildet, dass sie direkt in das Mundstück einge-
setzt werden können. Die Möglichkeit, sie in ein Außengehäuse einzusetzen, das
seinerseits im Auslaufmundstück Aufnahme finden kann, ist in K5 nicht vorgese-
hen.

67 Bei isolierter Betrachtung mag das Gehäuse des in K5 offenbarten Strahl-
reglers als Außengehäuse im Sinne von Merkmal b angesehen werden können.
Entgegen der Auffassung der Berufung ist dieses Gehäuse aber nicht so ausge-
bildet, dass die übrigen Funktionseinheiten darin eingesetzt werden können. Die
als Anschlag dienende Einrastvorrichtung ist am oberen Ende des Strahlregler-
Gehäuses angeordnet und ermöglicht es deshalb nicht, den Durchflussmengen-
regler oder das Vorsatzsieb zumindest teilweise in dieses Gehäuse einzusetzen.

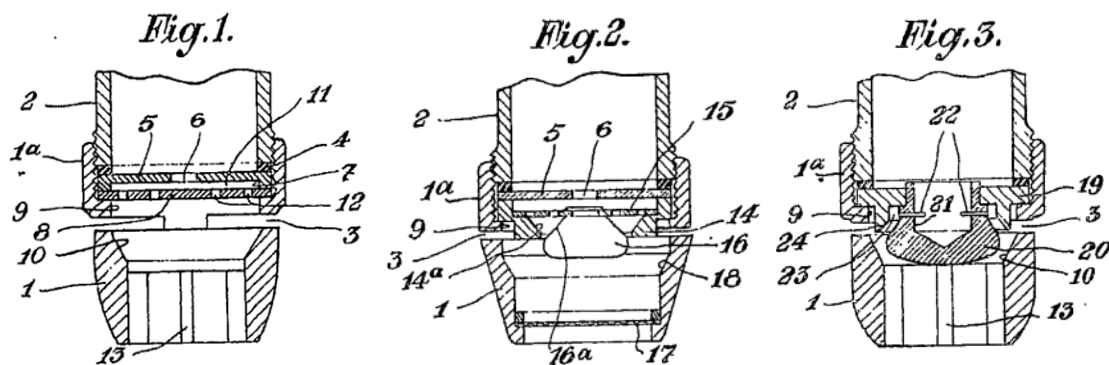
68 dd) Demgemäß offenbart K5 auch keinen Gehäuse-Freiraum im Sinne
der Merkmale f und h.

69 Sowohl der Durchflussmengenregler als auch das Vorsatzsieb sind in K5
oberhalb des Strahlregler-Gehäuses angeordnet. Wie bereits oben dargelegt
wurde, stellen solche Bereiche keinen Gehäuse-Freiraum im Sinne des Streitpa-
tents dar. Unterhalb der Rastvorrichtung steht demgegenüber kein Raum zur Ver-
fügung, um zusätzliche Funktionselemente aufzunehmen.

70 b) Zutreffend hat das Patentgericht ausgeführt, dass die deutsche Ge-
brauchsmusterschrift 1 799 691 (K2) ebenfalls nicht sämtliche Merkmale der mit
dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart.

71 aa) K2 befasst sich mit einem Wasserstrahlregler für Wasserhähne.

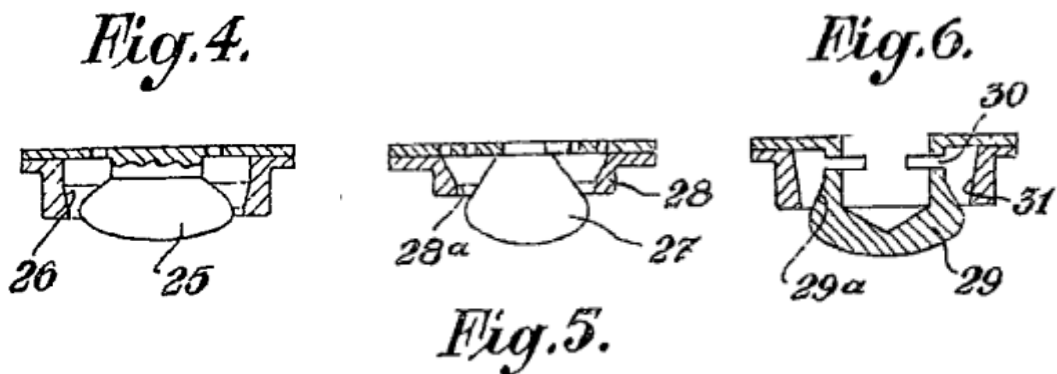
72 Ausführungsbeispiele sind in den nachfolgend wiedergegebenen Figu-
ren 1 bis 3 dargestellt.



73 Der Wasserstrahlregler besteht aus einem Kopf (1), der auf das Auslauf-
ende (2) des Wasserhahns mittels eines Innengewindes am Bund (1a) aufge-
schraubt wird. Darunter weist der Kopf Öffnungen oder Fenster (3) auf, um eine
Luftzufuhr zu ermöglichen.

74 Bei dem in Figur 1 dargestellten Beispiel befinden sich zwischen dem Kopf
(1) und dem Auslaufende (2) ein Dichtring (4) und eine Scheibe (5) mit einer
zentralen Öffnung (6). Die Scheibe (5) weist eine kreisförmige Randleiste (7) auf,
die sich auf eine Scheibe (8) stützt, die ihrerseits auf einer Schulter (9) des Kop-
fes (1) aufliegt (S. 2 Abs. 4 bis S. 3 Abs. 2). In Figur 2 ist als Zwischenlage ein
Schalenring (14) vorgesehen, der eine durchlöchernte Scheibe (15) abstützt.
Diese ist in ihrem Zentrum und an der Unterseite mit einem Körper (16) versehen,
der mehr oder weniger Pilzform hat (S. 4 Abs. 1). In Figur 3 ist zwischen der
Schulter (9) und dem Auslaufende (2) ein Schalenring (10) vorgesehen, in dem
ein Körper (20) eingefasst ist, der ebenfalls eine Pilzform aufweist (S. 5 Abs. 2).

75 Alternativ können bei beiden Ausführungsformen auch Pilze mit anderen Formen eingesetzt werden (S. 5 Abs. 4 bis S. 6 Abs. 4). Beispiele hierfür sind in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 bis 6 dargestellt.



76 bb) Damit sind die Merkmale b bis f und das Merkmal h offenbart.

77 Sowohl die unterschiedlichen Einsätze in den Figuren 1 bis 3 als auch die unterschiedlichen Pilzformen in den Figuren 4 bis 6 stellen verschiedene Funktionseinheiten dar, die in den Kopf eingesetzt werden können. Zumindest die Schulter (9) wirkt als Anschlag, der es ermöglicht, eine Funktionseinheit in das Gehäuse einzusetzen, und dem oben und unten je ein Gehäuse-Freiraum zugeordnet ist.

78 cc) Zutreffend und von der Berufung nicht angegriffen hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal a nicht offenbart ist.

79 K2 sieht in sämtlichen Ausführungsbeispielen vor, den Kopf auf das Auslaufende aufzuschrauben. Ein Einbauteil, das in ein Auslaufmundstück einsetzbar ist, zeigt die Entgegenhaltung nicht.

80 dd) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt,
dass auch die Merkmale g und h nicht offenbart sind.

81 (1) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, enthält K2 keinen
unmittelbaren und eindeutigen Hinweis darauf, dass einer der in den Figuren 1
bis 3 dargestellten Gehäuseformen mehrere unterschiedliche Pilze zugeordnet
sind.

82 Die in den Figuren 4 bis 6 dargestellten Pilze weisen unterschiedliche
Höhen auf. Dass sie dennoch ohne Veränderung der Konstruktion wahlweise in
jedes der in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Gehäuse eingesetzt werden kön-
nen, ist in der Beschreibung von K2 nicht erwähnt. Dort wird zwar ausgeführt, die
alternativen Pilzformen könnten grundsätzlich bei allen Ausführungsformen ein-
gesetzt werden (S. 5 unten). Dem lässt sich aber nicht eindeutig und unmittelbar
entnehmen, dass dies ohne Änderung der Gehäuseform möglich ist. Gegen eine
Austauschbarkeit in diesem Sinne spricht zudem der Umstand, dass die in den
Figuren 1 bis 3 dargestellten Gehäuse eine in verschiedenen Details unterschied-
liche Form aufweisen, was darauf hindeutet, dass die Gehäuseform an die jeweils
eingesetzten Funktionseinheiten angepasst ist.

83 (2) Dies schließt allerdings nicht aus, dass die in den Figuren 1 bis 3
dargestellten Vorrichtungen objektiv geeignet sind, unterschiedlich ausgestaltete
Funktionseinheiten aufzunehmen.

84 Zumindest die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Gehäuse bieten ober-
und unterhalb der Schulter (9) theoretisch genügend Freiraum, um eine andere
Funktionseinheit mit gleicher oder geringerer Höhe aufzunehmen, wie sie etwa
in Figur 4 dargestellt ist. Es erscheint durchaus möglich, solche Funktionseinhei-
ten so auszugestalten, dass sie ohne konstruktive Änderungen am Gehäuse ein-
gesetzt werden können.

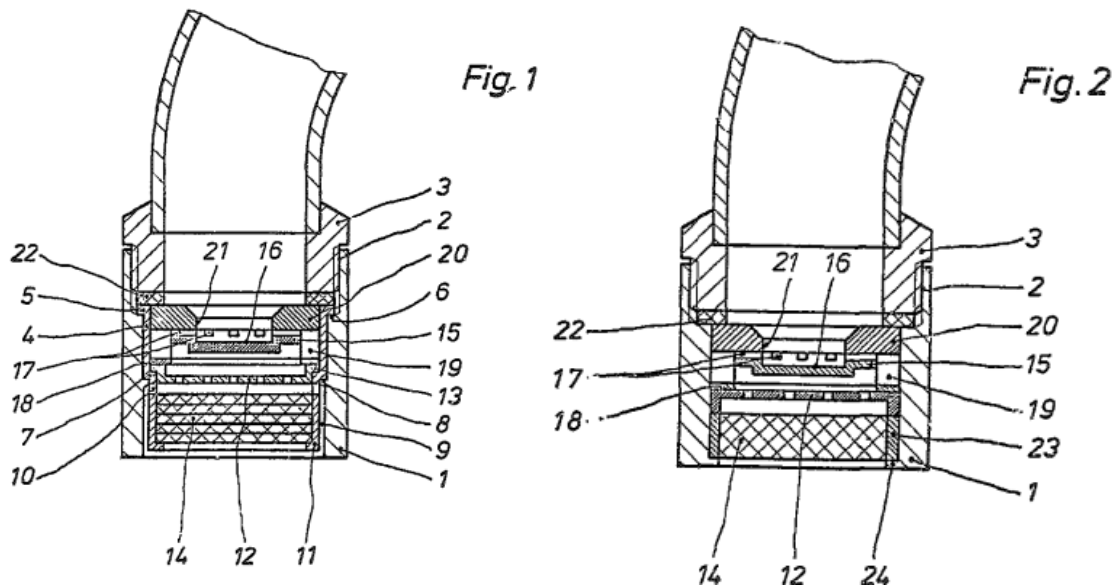
85 (3) Diese Eignung reicht jedoch zur Offenbarung der Merkmale g und h
nicht aus.

86 Wie bereits oben ausgeführt wurde, erfordert eine Zuordnung im Sinne
dieser Merkmale, dass unterschiedliche Funktionseinheiten verfügbar sind, die in
wahlweiser Kombination in das Einbauteil eingesetzt werden können. Zur Offen-
barung einer solchen Zuordnung müsste K2 unmittelbar und eindeutig zu entneh-
men sein, dass Funktionseinheiten, wie sie in den Figuren 4 bis 6 dargestellt sind,
ohne konstruktive Veränderung in Vorrichtungen nach dem Vorbild der Figuren 1
bis 3 eingesetzt werden können. Diese Voraussetzung ist aus den bereits darge-
legten Gründen nicht erfüllt.

87 c) Entgegen der Auffassung der Berufung offenbart die deutsche Ge-
brauchsmusterschrift 77 25 861 (K7) ebenfalls nicht sämtliche Merkmale des ge-
schützten Gegenstands.

88 aa) K7 offenbart ein Auslaufmundstück für sanitäre Wasserauslaufven-
tile mit einem Strahlregler (12, 14) und einem diesem vorgeordneten Durchfluss-
mengen-Konstanthalter (15, 20). Diese Funktionseinheiten werden in einem ein-
zigen, auf den Ventilauslaufstutzen aufschraubbaren Mundstückgehäuse gehal-
tert (S. 1 Abs. 4).

89 Zwei Ausführungsbeispiele sind in den nachfolgend wiedergegebenen Fi-
guren 1 und 2 dargestellt.



90 Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ist in das Mundstückgehäuse (1) eine Büchse (4) eingesetzt, in der die Funktionseinheiten (15, 20, 12, 14) gehalten sind. Die Büchse liegt oben mit einem an ihrem Ende nach außen vorspringenden Flansch (5) auf einer Ringschulter (6) des Gehäuses und in ihrer Längsmittle mit dem Absatz (7) auf einer zweiten Ringschulter (8) des Gehäuses auf. In dem an den Absatz (7) anschließenden unteren Endabschnitt ist die Büchse (4) von der Wand des Mundstückgehäuses (1) aufgrund eines offenen Ringspalts (9) beabstandet. Ein Kranz von Luftdurchtrittsöffnungen (10) sorgt für eine Belüftung des Strahlreglers (S. 3 Abs. 2).

91 Bei dem Beispiel gemäß Figur 2 ist der Strahlregler (2) unbelüftet. Deshalb ist keine Büchse (4) erforderlich (S. 5 Abs. 2). Wenn das Auslaufmundstück von dem Ventilstutzen (3) abgeschraubt ist, können alle Einzelteile einzeln aus dem Mundgehäuse herausgenommen und ausgewechselt werden (S. 5 Abs. 3).

92 bb) Damit sind die Merkmale b bis f offenbart.

93 cc) Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist ferner auch
das Merkmal a offenbart.

94 Bei dieser Ausführungsform stellt die Büchse (4) ein Außengehäuse dar,
in das die Funktionseinheiten eingesetzt werden können. Die Innenseiten der an
den Ringschultern (6, 8) anliegenden Partien des Gehäuses wirken hierbei als
Anschlüsse.

95 dd) Entgegen der Auffassung der Berufung fehlt es an einer Offenba-
rung der Merkmale g und h.

96 Die Beschreibung von K7 erwähnt zwar, dass alle Einsetzteile einzeln her-
ausgenommen und gereinigt bzw. ausgewechselt werden können (S. 5 Abs. 3).
Dies bezieht sich aber nur auf den Austausch einer Funktionseinheit gegen ein
Teil gleicher Bauart.

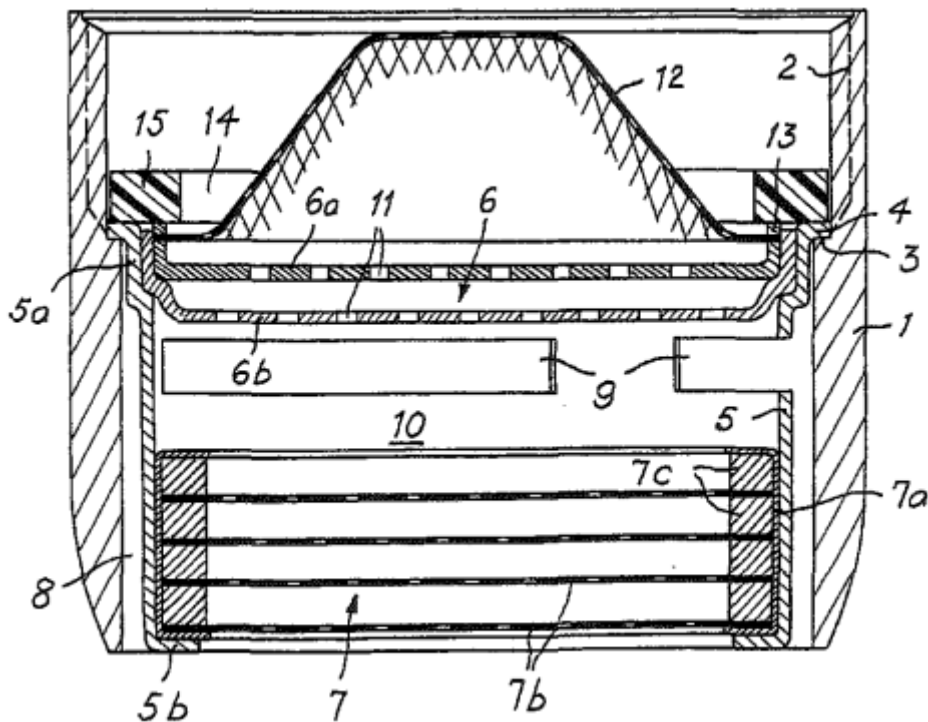
97 Eindeutige und unmittelbare Hinweise darauf, dass die in den Figuren 1
und 2 dargestellten unterschiedlichen Funktionseinheiten zwischen den beiden
Ausführungsformen ohne sonstige konstruktive Veränderungen ausgetauscht
werden oder dass einzelne Funktionseinheiten entfallen können, enthält K7 dem-
gegenüber nicht.

98 Wie die Berufungserwiderung zutreffend darlegt, zeigen die Figuren 1
und 2 Abweichungen nicht nur hinsichtlich des Aufbaus der Funktionseinheiten,
sondern auch hinsichtlich der Form und Höhe des Auslaufmündstücks. Dass die
Funktionseinheiten dennoch ohne weiteres zwischen den beiden Ausführungs-
formen ausgetauscht werden können, ist in der Beschreibung nicht erwähnt. Des-
gleichen finden sich keine Hinweise darauf, dass einzelne Funktionseinheiten
ohne sonstige konstruktive Änderung weggelassen werden können. Damit ist die
nach den Merkmalen g und h erforderliche Zuordnung zu wahlweise miteinander
kombinierbaren Funktionseinheiten nicht offenbart.

99 d) Die schweizerische Patentschrift 439 143 (K6) nimmt ebenfalls nicht sämtliche Merkmale des geschützten Gegenstands vorweg.

100 aa) K6 befasst sich mit einem Wasserauslaufmundstück.

101 Ein Ausführungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen (einzi-
gen) Figur aus K6 dargestellt.



102 Das Mundstück weist ein Gehäuse (1) auf, das auf der Innenseite mit einem Gewinde (2) zum Anschrauben an einen Leitungsauslass einer Wasserleitung ausgestattet ist (Sp. 2 Z. 34-38). Das Gehäuse dient zur Aufnahme einer Hülse (5), die auf einer Innenschulter (3) abgestützt ist. Ein erweitertes Halsteil (5a) der Hülse dient einem Querwandeinsatz (6) als Haltesitz. An dieser befindet sich eine Mehrzahl von Wasserdurchtrittsöffnungen (11). Am stromabwärts liegenden Ende der Hülse (5) ist ein radial einwärts ragender Trageflansch (5b) für ein Siebpaket (7) ausgebildet. Ein offener Ringspalt (8) dient der Belüftung. Ein Filterelement (12) fängt feste Bestandteile aus dem durchströmenden Wasser auf und schwemmt diese seitlich in den Ringraum (14) weg und verhindert so

eine Verstopfung des Mundstücks (Sp. 3 Z. 61-67; Sp. 4 Z. 12-18). Alternativ kann das Filterelement auch bei unbelüfteten Mundstücken verwendet werden (Sp. 4 Z. 33-42).

103 bb) Damit sind die Merkmale a bis f vorweggenommen, nicht aber die
Merkmale g und h.

104 (1) Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, enthält K6 keinen
ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Funktionseinheiten wahlweise miteinan-
der kombiniert werden können.

105 Vor diesem Hintergrund kann aus den Ausführungen, wonach das
Filterelement wahlweise belüftet oder unbelüftet ausgestaltet sein kann, nicht ein-
deutig abgeleitet werden, dass ein Austausch dieser beiden Filterelemente ohne
weitere konstruktive Änderungen möglich ist.

106 (2) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in K6 auch nicht implizit
offenbart, den Einsatz (6), die Düsenplatten (6a, 6b) oder das Siebpaket (7) weg-
zulassen.

107 Wie die Berufungserwiderung zutreffend ausführt, ergeben sich aus K6
keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Mundstück auch ohne eines dieser
Teile funktionsfähig wäre. Zudem dient der Einsatz (6) der Auflage des Dich-
tungsrings (15), der einen dichten Anschluss des Mundstücks am Leitungsaus-
lass gewährleistet (Sp. 3 Z. 32-37).

108 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag
verteidigten Fassung beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

109 Entgegen der Auffassung der Berufung war der geschützte Gegenstand
dem Fachmann ausgehend von K2 nicht durch Entgegenhaltungen wie etwa das
deutsche Gebrauchsmuster 81 33 875 (K3) nahegelegt, die anstelle von einzel-
nen in ein Mundstück einsetzbaren Funktionseinheiten eine Kapsel offenbaren,
die als Einheit in das Mundstück eingesetzt werden kann.

110 Weder K3 noch sonstige von der Klägerin vorgelegte Entgegenhaltungen zeigen eine Kapsel mit einem Außengehäuse, in das wahlweise miteinander kombinierbare Funktionseinheiten eingesetzt werden können. K2 offenbart eine solche Kombinationsmöglichkeit aus den oben dargelegten Gründen ebenfalls nicht. Aus einer Kombination von K2 und K3 oder ähnlichen Entgegenhaltungen können sich deshalb keine diesbezüglichen Anregungen ergeben.

111 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.02.2019 - 7 Ni 14/17 (EP) -