



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 24/20

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
10.05.2023

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 10 2011 123 034**

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2022 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 10 2011 123 034 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitsklärung des deutschen Patents 10 2011 123 034 (Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Streitpatents, das als Teilanmeldung zu der am 30. September 2011 angemeldeten Stammanmeldung 10 2011 114 563.3 eingereicht worden und dessen Erteilung am 23. März 2017 veröffentlicht worden ist; eine Priorität wird nicht beansprucht. Es trägt die Bezeichnung „Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme“

und umfasst in der erteilten Fassung fünf Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 3 bis 5 beziehen sich auf eine Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

1. Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme,  
mit einem als in sich abgeschlossene, mittig stehende Wärmequelle dienenden PAD zum Befüllen mit Holzkohle oder einem anderen kohleartigen Brennstoff,  
wobei das PAD einen Deckel mit Hebeöse hat,  
mit einem Anbrennteller,  
wobei das PAD mit einem PAD-Rand dicht auf dem Anbrennteller aufliegt und wobei das PAD einen PAD-Boden mit systematischer Lochstruktur und eine darunter liegende Hohlraumstruktur hat,  
mit einem Elektrolüfter zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in Form eines geführten Luftstroms,  
wobei sich die Regelbarkeit der Wärmeabgabe des PAD aus dem Luftstrom ergibt, der mittig zwischen dem Anbrennteller und der Hohlraumstruktur zwangsweise durch die Lochstruktur im PAD-Boden gleichmäßig im PAD verteilt und so der Kohle zugeführt wird,  
und mit einem über dem PAD befindlichen Grillrost,  
wobei der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass er sich als direkter Deckelaufsatz in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst und unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD sichergestellt ist.

2. Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von

Wärme,  
mit einem als in sich abgeschlossene, mittig stehende Wärmequelle  
dienenden PAD zum Befüllen mit Holzkohle oder einem anderen  
kohleartigen Brennstoff,  
wobei das PAD einen Deckel mit Hebeöse hat,  
mit einem Anbrennteller,  
wobei das PAD mit einem PAD-Rand dicht auf dem Anbrennteller  
aufliegt und wobei das PAD einen PAD-Boden mit systematischer  
Lochstruktur und eine darunter liegende Hohlraumstruktur hat,  
mit einem Elektrolüfter zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in  
Form eines geführten Luftstroms,  
wobei sich die Regelbarkeit der Wärmeabgabe des PAD aus dem  
Luftstrom ergibt, der mittig zwischen dem Anbrennteller und der  
Hohlraumstruktur zwangsweise durch die Lochstruktur im PAD-  
Boden gleichmäßig im PAD verteilt und so der Kohle zugeführt wird,  
und mit einem über dem PAD befindlichen Grillrost,  
wobei der Deckel des PAD oben gewölbt und parabolisch fest mit  
dem Grillrost verschweißt ist, und mittig zentrisch auf dem PAD  
aufsetzbar ist.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 3 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift  
DE 10 2011 123 034 B3 Bezug genommen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der  
mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend (§ 22  
Absatz 1 PatG i. V. m. § 21 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG).

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit den  
Hilfsanträgen 1 bis 6.

Im Folgenden wird auf die Merkmalsgliederung im Abschnitt I.2 Bezug genommen.

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist im Merkmal 1.11 des erteilten Patentanspruchs („wobei der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass er sich als direkter Deckelaufsatz in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst und“) nach dem Wort „wobei“ zusätzlich die Formulierung „... das PAD ein festgelegtes Kaliber und Höhenmaß hat und ...“ aufgenommen. Daran schließen sich die Patentansprüche 2 bis 5 gemäß erteilter Fassung an.

Im Hilfsantrag 2 ist im Merkmal 1.11 des erteilten Patentanspruchs 1 (vgl. vorstehend) nach dem Wort „wobei“ zusätzlich die Formulierung „... das PAD ein standardisiertes und festgelegtes Kaliber sowie Höhenmaß hat und“ aufgenommen. Daran schließen sich die Ansprüche 2 bis 5 gemäß erteilter Fassung an.

Im Hilfsantrag 3 ist im Merkmal 1.11 des erteilten Patentanspruchs 1 (vgl. vorstehend) nach dem Wort „wobei“ zusätzlich die Formulierung „... das PAD ein festgelegtes Kaliber und Höhenmaß hat und“ aufgenommen. Der nebengeordnete Anspruch 2 entfällt, der erteilte Anspruch 3 wird zu Anspruch 2, der erteilte Anspruch 4 wird zu Anspruch 3 und der erteilte Anspruch 5 wird zu Anspruch 4. Die Rückbezüge in den neuen Ansprüchen 2 bis 4 werden entsprechend angepasst.

In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist im Merkmal 1.11 (vgl. vorstehend) nach dem Wort „wobei“ zusätzlich die Formulierung „... das PAD ein standardisiertes und festgelegtes Kaliber sowie Höhenmaß hat und“ aufgenommen. Der nebengeordnete Anspruch 2 entfällt, der erteilte Anspruch 3 wird zu Anspruch 2, der erteilte Anspruch 4 wird zu Anspruch 3 und der erteilte Anspruch 5 wird zu Anspruch 4. Die Rückbezüge in den neuen Ansprüchen 2 bis 4 werden entsprechend angepasst.

In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 ist im Merkmal 1.2 (vgl. Merkmalsgliederung) dem Begriff „PAD“ „zylindrischen“ vorangestellt. Zudem ist das Merkmal 1.11 (vgl. vorstehend) ergänzt wie folgt (bestehender Wortlaut in

eckigen Klammern): „[wobei] das PAD ein standardisiertes und festgelegtes Kaliber sowie Höhenmaß hat [und der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass er] das PAD schließt und eigens geformt ist, dass unter stabilisierender Arretierung sich [als direkter Deckelaufsatz in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst]“. Merkmal 1.12 (vgl. Merkmalsanalyse) ist ergänzt wie folgt (bestehender Wortlaut in eckigen Klammern): „[und unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD] zwischen Anbrennteller und Grillrost durch stabilisierende Arretierung [sichergestellt ist]“. Die erteilten Ansprüche 2 bis 5 schließen sich an.

In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 ist das Merkmal 1.4 „mit einem Anbrennteller“ ergänzt durch die Formulierung „mit bündig gekröpftem Tellerrand“. Zudem ist das Merkmal 1.11 geändert wie folgt (bisheriger Wortlaut in eckigen Klammern): „[wobei der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass er das PAD schließt und] zwischen dem Anbrennteller und dem gegenüberliegenden eigens geformten Deckel stabilisierend arretiert, wobei sich der Deckel [als direkter Deckelaufsatz in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst und ...]“. In Merkmal 1.12 ist ergänzt: „[unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD] zwischen Anbrennteller und Grillrost [sichergestellt ist]“. Der nebengeordnete Anspruch 2 entfällt, der erteilte Anspruch 3 wird zu Anspruch 2, der erteilte Anspruch 4 wird zu Anspruch 3 und der erteilte Anspruch 5 wird zu Anspruch 4. Die Rückbezüge in den neugefassten Ansprüchen 2 bis 4 werden entsprechend angepasst.

Wegen des Wortlauts der unabhängigen und abhängigen Patentansprüche in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge wird auf die Schriftsätze der Beklagten vom 27. Oktober 2022 und vom 21. November 2022 sowie auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2022 verwiesen.

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende von ihr eingereichte Druckschriften und Dokumente:

- RSH 2** DE 10 2011 114 563 A1 (Stammanmeldung)
- RSH 3** Ursprünglich eingereichte Anmeldungsunterlagen zum Streitpatent
- RSH 5** Klageschrift zum Verletzungsverfahren (...)
- RSH 6** Streitverkündung zum Verletzungsverfahren (...)
- RSH 7** WO 2004/004527 A1 (= **HD3**)
- RSH 8** US 4,924,847
- RSH 9** JP 2005 273927 A (= **HD4**)
- RSH 10** DE 20 2004 017 817 U1
- RSH 11** US 4,130,103
- RSH 12** Anlagenkonvolut zum „LotusGrill“
- RSH 12.1** Bildfolge des YouTube-Videos „LotusGrill mit Wedermann-Patent“
- RSH 12.2** Auszug aus „BBQ-Award.com“ zum „International BBQ-Award 2012“
- RSH 12.3** Auszug aus dem Fachmagazin FIRE&FOOD, Ausgabe: 3/2011
- RSH 12.4** Auszug aus „BBQ-Award.com“ zur Annahmefrist von Bewerbungen auf den „International BBQ-Award 2012“
- RSH 12.5** Historische Auszüge der Teilnahmebedingungen für den „International BBQ Award 2012“
- RSH 12.6** Präsentation zur Verleihung des „International BBQ-Award 2012“
- RSH 12.7** Dokumenteneigenschaften zur pdf-Datei der Bildfolge RSH 12.1
- RSH 12.8** „LotusGrill“-Video
- RSH 13** Anlagenkonvolut zum „Wedermann Tischgrill“
- RSH 13.1** Bildfolge des YouTube-Videos „Innovativer raucharmer Holzkohlegrill - BBQ Talent - Für den schnellen Grillspaß“
- RSH 13.2** Auszug aus Fachzeitschrift „Camping, Cars & Caravans“, Ausgabe Juni 2011, zum Wedermann Tischgrill
- RSH 13.3** Historischer Auszug von „shoppen4kids.de“ zum Angebot des Wedermann Tischgrills
- RSH 13.4** Historischer Auszug von „shoppen4kids.de“ zum Angebot eines „Ersatzpad“ für den Wedermann Tischgrill
- RSH 13.5** Vergrößerte Darstellung einer Abbildung in RSH 13.4
- RSH 13.6** Dokumenteneigenschaften zur pdf-Datei der Bildfolge RSH 13.1

- RSH 13.7** „Wedermann Tischgrill“-Video
- RSH 13.8** Weiterer historischer Auszug von „shoppen4kids.de“ zum Angebot des Wedermann Tischgrills
- RSH 14** Merkmalsgliederung der Ansprüche des Streitpatents
- RSH 15** Auszug aus dem Fachbuch „Regelungstechnik für Ingenieure“, 12. Aufl., 2008, Einleitung Seiten 1, 2
- RSH 16** Schriftsatz der Gegenseite vom 13.03.2020 zum Verletzungsverfahren (...)
- RSH 17** Seiten 1 bis 4 des Urteils des LG Mannheim, Az. ...
- RSH 18.1** Prüfungsbescheid des DPMA vom 16.11.2016 im Erteilungsverfahren des Streitpatents
- RSH 18.2** Patentansprüche, eingereicht am 23.9.2016 im Erteilungsverfahren des Streitpatents.

Die Klägerin bezieht sich zudem u. a. auf folgende, mit Eingabe eines Dritten mit Schriftsatz vom 28. Mai 2021 eingereichte Druckschriften und Dokumente:

- HD3** WO 2004/004527 A1 (= **RSH 7**)
- HD3a** DE 603 02 578 T2
- HD4** JP 2005 273927 A (= **RSH 9**)
- HD5** DE 203 04 173 U1
- HD6** DE 20 2008 014 940 U1
- HD7** DE 20 2009 013 947 U1.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht neu, aber zumindest nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift RSH 7 (unter Einbeziehung der dort in Bezug genommenen RSH 8), hilfsweise nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift RSH 7 in Kombination mit einer der Druckschriften RSH 8 bzw. RSH 9 bzw. RSH 10.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei zudem nicht neu gegenüber dem auf YouTube vor dem Anmeldetag veröffentlichten Video bezüglich des „LotusGrill“, wovon die Klägerin einen Ausdruck der Bildfolge des Videos als Anlage RSH 12.1 und im Laufe des Verfahrens auch das Video selbst als RSH 12.8 eingereicht hat. Zumindest bzw. hilfsweise beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber RSH 12.1 bzw. dem Video RSH 12.8 in Verbindung mit RSH 8. Die Neuheit fehle gleichermaßen gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung des „LotusGrill“. Dass dieses Grillgerät vor dem Anmeldetag des Streitpatents erhältlich gewesen sei, sieht die Klägerin durch die Unterlagen gemäß ihrem Anlagenkonvolut RSH 12 belegt und stellt diese Behauptung zudem unter Zeugenbeweis.

Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem auf YouTube vor dem Anmeldetag veröffentlichten Video bezüglich des „Wedermann Tischgrill“, dessen Bildfolge als Anlage RSH 13.1 - im Laufe des Verfahrens auch das Video selbst als RSH 13.7 - eingereicht worden ist, in Kombination mit einer der Druckschriften RSH 8 bzw. RSH 9. Dies gelte gleichermaßen auch ausgehend von der offenkundigen Vorbenutzung des „Wedermann Tischgrill“ in Kombination mit den Druckschriften RSH 8 bzw. RSH 9, wobei die Klägerin dessen Erhältlichkeit vor dem Anmeldetag durch die Unterlagen gemäß ihrem Anlagenkonvolut RSH 13 belegt sieht und ihre Behauptung unter Zeugenbeweis stellt. Hilfsweise macht die Klägerin geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber RSH 13.1 bzw. dem Video RSH 13.7 in Kombination mit RSH 8 bzw. RSH 9 und RSH 13.4 nahegelegt sei.

Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 2 des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift RSH 7, hilfsweise gegenüber der Druckschrift RSH 7 in Kombination mit RSH 8, RSH 9 bzw. RSH 10. Er sei zudem gegenüber RSH 12.1 bzw. dem Video RSH 12.8 oder

der offenkundigen Vorbenutzung „LotusGrill“ nahegelegt. Auch die Unteransprüche seien nicht patentfähig.

Das Streitpatent sei zudem gegenüber den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (eingereicht als RSH 3) unzulässig erweitert. Dies gelte für Patentanspruch 1 bezüglich der Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 und 1.9. Auch Patentanspruch 2 sei unzulässig erweitert, denn jedenfalls die Kombination der Merkmale 2.2 und 2.9 sei nicht ursprünglich offenbart. Unzulässig erweitert seien zudem auch die Unteransprüche 4 und 5.

Den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit begründet die Klägerin damit, dass hinsichtlich des wesentlichen Merkmals 1.9 des Patentanspruchs 1 dem Streitpatent nicht zu entnehmen sei, wie die Deckelstruktur in Kombination mit der Hebeöse ausgebildet sein müsse, um eine formschlüssige Verbindung mit dem Grillrost eingehen zu können. Für den unverrückbaren Einbau des PAD sei es erforderlich, das PAD in jeder Raumrichtung zu fixieren. Das Streitpatent befähige den Fachmann aber nicht dazu, einen entsprechenden unverrückbaren Einbau aufgrund der formschlüssigen Anpassung des Deckels an den Grillrost vorzunehmen. Hinsichtlich des Merkmals 2.9 des Patentanspruchs 2 sei dem Fachmann nicht klar, was eine parabolische Schweißverbindung sei und er werde auch nicht zur Ausführung einer solchen befähigt. Damit seien auch die Unteransprüche 3, 4 und 5 nicht ausführbar.

Die Klägerin macht sich zudem vollständig die mit Eingabe vom 28. Mai 2021 gegebenen Hinweise eines Dritten zu eigen, in der ebenfalls zu den Nichtigkeitsgründen der unzulässigen Erweiterung, der fehlenden Ausführbarkeit und fehlenden Patentfähigkeit vorgetragen wird. Danach sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nahegelegt ausgehend von der Druckschrift HD4 (= RSH 9) in Verbindung mit der Druckschrift HD3 (= RSH 7) und der Druckschrift HD5 (DE 203 04 173 U1). Ebenfalls sei der Gegenstand des Patentanspruchs 2 des Streitpatents nahegelegt durch die Druckschrift HD4 (=

RSH 9) in Verbindung mit der Druckschrift HD3 (= RSH 7). Auch die abhängigen Patentansprüche seien nicht patentfähig. Eine unzulässige Erweiterung in den Patentansprüchen 1 und 2 sei insbesondere in den Merkmalen „mittig stehende Wärmequelle“, „mittig ... verteilter Luftstrom“ und „Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass ... ein unverrückbarer Einbau des PAD sichergestellt ist“ gegeben. Im Unteranspruch 3 sei das Merkmal „geschlossene Deckelstruktur“ nicht zulässig, da dieses nur in Kombination mit dem weiteren Merkmal der „Maschenstruktur seitlich von 0,8 mm“ ursprünglich offenbart sei, was in Anspruch 3 fehle, so dass eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliege. Demensprechend sei in Unteranspruch 5 auch das Merkmal mit der seitlichen Maschenstruktur unzulässig, da dieses nur in Kombination mit dem Merkmal „geschlossene Deckelstruktur“ ursprünglich offenbart sei, was in Anspruch 5 fehle, so dass auch hier eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliege. Eine fehlende Ausführbarkeit sei darin zu sehen, dass weder die Ursprungsunterlagen noch das Streitpatent eine Erläuterung des Begriffs „PAD“ enthielten, es bleibe daher offen, welche Merkmale ein PAD aufweise. Zudem sei in den Patentansprüchen 1 und 2 das Merkmal „Luftstrom ..., der mittig zwischen ...“ nicht ausführbar. Nicht ausführbar sei auch das sehr aufgabenhaft formulierte Merkmal in Patentanspruch 1, wonach „der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass ... unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD sichergestellt ist“ sowie das Merkmal in Patentanspruch 2, wonach „der Deckel des PAD ... parabolisch fest mit dem Grillrost verschweißt ist“.

Die Hilfsanträge erachtet die Klägerin für unklar aufgrund der aufgenommenen Begriffe „festgelegtes Kaliber und/sowie Höhenmaß“, da diese Begriffe nicht Bestandteil der erteilten Patentansprüche seien. Es bleibe offen, was unter Schutz gestellt werden solle. Zudem liege eine mangelnde Ausführbarkeit vor und die Hilfsanträge 1 bis 4 seien jedenfalls auch unzulässig erweitert, denn sie enthielten im jeweiligen Patentanspruch 1 nicht die Merkmale „stabilisierende Arretierung des Anbrenntellers“, „gegenüberliegenden eigens geformten Deckel“ und „zylindrisch“. Im Patentanspruch 2 fehle das Merkmal „Holzkohle [...] einen unverrückbaren

Einbau sicher [...]“. Die jeweiligen Gegenstände der Hilfsanträge stellten zudem ein Aliud dar. Auch der in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag 6 sei unzulässig erweitert und überdies nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2011 123 034 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2022, Hilfsantrag 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. November 2022 sowie Hilfsantrag 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 14. Dezember 2022, richtet.

Die Beklagte tritt den Darlegungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Mit näheren Ausführungen zu den im Einzelnen genannten Merkmalen trägt sie vor, dass eine unzulässige Erweiterung nicht vorliege. Im Rahmen der Teilanmeldung, auf der das Streitpatent beruhe, seien offenbarte Merkmalskombinationen beansprucht, die sich auf die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarte Vorrichtung bezögen.

Die Lehre der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 sei zudem neu gegenüber der Druckschrift RSH 7, wobei wesentlich sei, dass diese das Merkmal 1 nicht offenbare, denn aus ihr sei keine Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme bekannt. Ebenso wenig lägen die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 und 1.9 sowie 2.9 vor. Ausgehend von RSH 7 könne auch kein

Naheliegen angenommen werden, wobei wesentlich sei, dass RSH 7 gattungsferner Stand der Technik sei. Hätte der Fachmann einzelne Merkmale aus RSH 8, aus der ein gänzlich anderes Funktionsprinzip bekannt sei, auf RSH 7 angewandt, hätte es ihn von der Lehre des Streitpatents weggeführt. Letzteres gelte entsprechend für die RSH 9. Zudem sei keine Veranlassung ersichtlich, ausgehend von RSH 7 Merkmale entsprechend RSH 8 und/oder RSH 9 zu verändern. Die wesentlichen konstruktiven Merkmale der Lehre des Streitpatents seien auch der RSH 10 fremd, die die Klägerin ausschließlich in Bezug auf die Luftführung genannt habe.

Bei dem Video gemäß Anlage RSH 12.1 (Videsequenz betreffend den LotusGrill mit Wedermann-Patent) bzw. RSH 12.8 handle es sich um ein Video, das ein Vorgängermodell des Lotus-Grills der Beklagten zeige. Dieses Video gemäß RSH 12.1/12.8 sei nicht neuheitsschädlich. Es fehlten die Merkmale 1, 1.4, 1.6 - letzteres insoweit, als ein dort vorgesehener Elektrolüfter nicht zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in Form eines geführten Luftstroms diene, vgl. die Merkmale 1.7 und 1.8 sowie das Merkmal 2.9. Dem Lotus-Grill sei zwar bei dem Wettbewerb „International BBQ-Award 2012“ der erste Platz verliehen worden entsprechend RSH 12.2 und RSH 12.3. Ein dorthin gereichtes Ausführungsbeispiel sei jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vermarktet gewesen, jedenfalls nicht mit der hier relevanten Brennkammer (PAD) und den darauf bezogenen Merkmalen. Zudem sei mit dem Einreichen der Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme an dem Wettbewerb - Anmeldeschluss 16. September 2011 - keine Offenkundigkeit anzunehmen, allenfalls mit bzw. nach Publikation.

Auch hinsichtlich des YouTube Videos gemäß RSH 13.1/RSH 13.7, dessen behaupteter Zeitrang bestritten werde, sei nicht ersichtlich, wie der Fachmann auf eine Merkmalskombination der nebengeordneten Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents kommen könne, wenn er hiervon ausgehend die weiteren Entgegenhaltungen RSH 8 oder RSH 9 berücksichtige. Die Dokumente RSH 13.1 bis RSH 13.5 bzw. das Video RSH 13.7 nähmen die Lehre des Streitpatents weder

neuheitsschädlich vorweg noch sei sie aufgrund dieser Dokumente naheliegend. Merkmal 1 sei nicht realisiert, zudem habe der Deckel der Holzkohlekommer keine Hebeöse gemäß Merkmal 1.2. Entgegen Merkmal 1.3 liege das PAD keineswegs dicht auf dem Anbrennteller auf, ebenso wenig seien die Merkmale 1.5, 1.6 und 1.7 offenbart. Entgegen Merkmal 1.9 sei kein unverrückbarer Einbau der Brennkammer bzw. des PAD realisiert. Auch das Merkmal 2.9 sei nicht zu entnehmen.

Die in der Eingabe vom 28. Mai 2021 enthaltenen Ausführungen einer nicht am Nichtigkeitsverfahren Beteiligten und der dort genannte weitere Stand der Technik seien ebenfalls nicht geeignet, den Bestand des Streitpatents in Frage zu stellen.

Sämtliche Hilfsanträge seien zulässig und auch patentfähig. Im Hinblick auf Hilfsantrag 1 sei in Anspruch 2 der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart, dass das PAD ein standardisiertes und festgelegtes Kaliber sowie Höhenmaß habe. Aus dem Gesamtkontext, insbesondere auch aus den Figuren, lasse sich dieses Merkmal im konkret beanspruchten Umfang entnehmen. Die Begriffe „Kaliber“ und „Höhenmaß“ stünden auch nicht der Ausführbarkeit entgegen. Sie bezögen sich auf die Höhe des PAD (der Holzkohlkammer), wobei die genaue Breite und Höhe von der Baugröße des Grills abhängen. Die Begriffe „Kaliber“ und „Höhenmaß“ konkretisierten zusammen mit dem Anbrennteller die Merkmale 1.11 und 1.12, um nämlich unter Arretierung des Grillrosts einen unverrückbaren Einbau des PAD sicherzustellen. Im Hilfsantrag 5 seien die von der Klägerin als fehlend erachteten Merkmale in Bezug auf die stabilisierende Arretierung des Anbrenntellers, in Bezug auf den gegenüberliegenden eigens geformten Deckel und in Bezug auf die zylindrische Anordnung des PAD ergänzt worden. Auch Hilfsantrag 6 sei zulässig und patentfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 6. Oktober 2022 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Absatz 1 PatG erteilt sowie in der mündlichen Verhandlung weitere Hinweise, insbesondere zu den von der Beklagten eingereichten Hilfsanträgen, gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2022 verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig und in der Sache auch begründet.

Die Beklagte vermag das Streitpatent weder in seiner erteilten Fassung, noch in einer der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 6 mit Erfolg zu verteidigen.

In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent nicht rechtsbeständig, weil ihm der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung entgegensteht (§ 22 Absatz 1 PatG i. V. m. § 21 Absatz 1 Nr. 4 PatG). Dies gilt ebenso für das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 6. In den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 kann die Beklagte das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigen, weil in diesen Fassungen jeweils eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vorliegt (§ 22 Absatz 1 PatG).

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme.

In der Streitpatentschrift ist angegeben, dass die Wärmequelle Feuer und Glutzustand auch zum Kochen benutzt werde. Vielfältige Vorrichtungen und Verfahren seien im Laufe der Zeit entstanden. Die Abstrahlwärme z.B. eines Holzkohlefeuers empfinde der Mensch als behaglich. Grillen sei daraus resultierend eine der schönsten Freizeitgestaltungen.

Die Druckschrift DE 2 926 540 A1 beschreibe eine Barbecue-Vorrichtung, die in Form eines Paketes einen Feuerbehälter aufweise, der aus einem nichtbrennbaren Material bestehe und Brennstoffkörper aufzunehmen vermöge. Ein Rost diene als Träger für die zu behandelnden Nahrungsmittel. Eine Halterung diene zum Halten des Rostes oberhalb des Feuerbehälters.

Aus der Druckschrift EP 0 380 086 A1 sei ein mit DE 2 926 540 A1 vergleichbarer Einweggrill bekannt, der eine Schale mit einem Kohlerost für Holzkohlebriketts und Zündwürfel aufweise und über einen weitmaschigen Grillrost zum Aufliegen des Grillgutes verfüge.

Aus der Druckschrift WO 2004/004527 A1 (als Druckschrift RSH 7 im vorliegenden Verfahren eingereicht) sei ein holzbefeuertes Barbecuegerät bekannt. Dieses holzbefeuerte Barbecuegerät verfüge zur Ablenkung der Flammen des Holzfeuers über eine zusätzliche Abschirmung. Diese Abschirmung sei vorzugsweise so dimensioniert, dass im Wesentlichen der gesamte Flächeninhalt des Grills abgedeckt werde. Auch solle durch die Abschirmung eine gleichmäßig erhitzte Garoberfläche erzeugt werden.

Die Druckschrift DE 20 2004 017 817 U1 (Druckschrift RSH 10) beschreibe ein Verfahren, welches zur gerichteten Wärmeerzeugung mittels Grillschale und Fön diene. Durch Löcher im Boden der Schale werde von der Seite Luft zugeführt.

Aus der Druckschrift JP 2005273927 A (Druckschrift RSH 9) sei ein Grill mit einem Gehäuse und einer mittig darin angeordneten Brennkammer bekannt. Die Brennkammer habe eine äußerst grobe, weitmaschige Gitterstruktur, ähnlich einem Maschendraht. Die Brennkammer sei durch einen Deckel abgedeckt. Die Brennkammer nebst Deckel stehe frei im Gehäuse, so dass insbesondere beim Kippen des Grills die Gefahr bestehe, dass die Brennkammer im Gehäuse umfalle und glühende Kohle in das Gehäuse gelange.

Aus der Druckschrift US 6,386,093 B1 sei für sich gesehen eine Brennkammer bekannt, bei der das Hochlodern von Flammen durch einen Deckel verhindert werde. Außerdem zeige diese Druckschrift eine Klammer zur Handhabung des Deckels und/oder der Brennkammer.

Aus der Druckschrift US 4,130,103 A (Druckschrift RSH 11) sei ein Anzündkorb für Holzkohle bekannt. Darin werde Holzkohle angezündet, die nach dem Anzündvorgang, d.h. wenn die Holzkohle durchgeglüht sei, in einen konventionellen Holzkohlegrill geschüttet werde.

Nachteilig bei einer unmittelbaren Nutzung brennender oder glühender offener Holzkohle o.ä. Brennmaterialien als Wärmequelle, sei die Unkontrollierbarkeit der Wärmequelle. Außerdem sei der ausgesprochen niedrige Wirkungsgrad von Nachteil. Das Anbrennverfahren sei nicht ausgereift, die Anbrennzeit und die dazu benötigten Zündmittel ließen auf eine ungünstige Handhabung schließen.

Die vorliegende Erfindung habe die Aufgabe, eine Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme anzugeben, bei der der Wirkungsgrad verbessert sei und die sich sicher betreiben lasse.

Diese Aufgabe werde durch die Gegenstände nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 gelöst.

2. Die Merkmale dieser Patentansprüche 1 und 2 (erteilte Fassung nach Hauptantrag) können gegliedert werden wie folgt.

Patentanspruch 1:

- 1.1 Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme,
- 1.2 mit einem als in sich abgeschlossene, mittig stehende Wärmequelle dienenden PAD zum Befüllen mit Holzkohle oder einem anderen kohleartigen Brennstoff,
- 1.3 wobei das PAD einen Deckel mit Hebeöse hat,
- 1.4 mit einem Anbrennteller,
- 1.5 wobei das PAD mit einem PAD-Rand dicht auf dem Anbrennteller aufliegt und
- 1.6 wobei das PAD einen PAD-Boden mit systematischer Lochstruktur und
- 1.7 eine darunter liegende Hohlraumstruktur hat,
- 1.8 mit einem Elektrolüfter zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in Form eines geführten Luftstroms,
- 1.9 wobei sich die Regelbarkeit der Wärmeabgabe des PAD aus dem Luftstrom ergibt, der mittig zwischen dem Anbrennteller und der Hohlraumstruktur zwangsweise durch die Lochstruktur im PAD-Boden gleichmäßig im PAD verteilt und so der Kohle zugeführt wird, und
- 1.10 mit einem über dem PAD befindlichen Grillrost,
- 1.11 wobei der Deckel des PAD derart ausgebildet ist, dass er sich als direkter Deckelaufsatz in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst und
- 1.12 unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD sichergestellt ist.

Patentanspruch 2:

- 1.1 Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme,
- 1.2 mit einem als in sich abgeschlossene, mittig stehende Wärmequelle dienenden PAD zum Befüllen mit Holzkohle oder einem anderen kohleartigen Brennstoff,

- 1.3 wobei das PAD einen Deckel mit Hebeöse hat,
- 1.4 mit einem Anbrennteller,
- 1.5 wobei das PAD mit einem PAD-Rand dicht auf dem Anbrennteller aufliegt und
- 1.6 wobei das PAD einen PAD-Boden mit systematischer Lochstruktur und
- 1.7 eine darunter liegende Hohlraumstruktur hat,
- 1.8 mit einem Elektrolüfter zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in Form eines geführten Luftstroms,
- 1.9 wobei sich die Regelbarkeit der Wärmeabgabe des PAD aus dem Luftstrom ergibt, der mittig zwischen dem Anbrennteller und der Hohlraumstruktur zwangsweise durch die Lochstruktur im PAD-Boden gleichmäßig im PAD verteilt und so der Kohle zugeführt wird, und
- 1.10 mit einem über dem PAD befindlichen Grillrost,
- 2.11 wobei der Deckel des PAD oben gewölbt und
- 2.12 parabolisch fest mit dem Grillrost verschweißt ist,
- 2.13 und mittig zentrisch auf dem PAD aufsetzbar ist.

3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Hochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau oder mit entsprechendem akademischen Grad anzusehen, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Grillgeräten jedweder Art verfügt.

4. Ein solcher Fachmann geht von folgendem Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre aus.

Das erstmals im Merkmal 1.2 genannte „PAD“ bedarf ebenso wie die eine Regelung betreffenden Begriffe „geregelt“, „Regeln“ und „Regelbarkeit“ aus den Merkmalen 1.1, 1.8 und 1.9 der Erläuterung. Des Weiteren sind auch die Merkmale 1.11, 1.12

und 2.12 der Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 2 näher zu erläutern.

Gemäß den Merkmalen 1.2, 1.3 und 1.5 bis 1.7 soll ein PAD eine abgeschlossene, mittig in der Vorrichtung stehende Wärmequelle sein, wobei das PAD beispielsweise mit Holzkohle befüllbar ist, einen Deckel mit Hebeöse, einen Rand, einen Boden mit symmetrischer Lochstruktur und eine unter dem Boden liegende Hohlraumstruktur aufweist. Auch wenn der Begriff des PAD an sich im Streitpatent nicht gesondert definiert ist, so lassen die das PAD kennzeichnenden Merkmale sowie die Figuren der Streitpatentschrift nur das Verständnis zu, dass es sich bei einem PAD schlichtweg um einen durch einen Deckel abgedeckten Behälter mit den obengenannten Merkmalen handeln soll, der dabei auch körperlich derart ausgestaltet sein muss, einen Brennstoff darin abzubrennen.

Das Merkmal 1.1 stellt auf eine Vorrichtung zum u.a. geregelten Erzeugen von Wärme ab. Dabei soll sich gemäß den Merkmalen 1.8 und 1.9 die Regelbarkeit der Wärmeabgabe des PAD aus einem stufenlos mittels eines Elektrolüfters regelbaren Luftstrom ergeben, der derart geführt wird, dass er mittig zwischen einem Anbrennteller und der Hohlraumstruktur des PAD zwangsweise durch die Lochstruktur im PAD-Boden gleichmäßig im PAD verteilt und so der in dem PAD befindlichen Kohle zugeführt wird.

Demnach soll über den Luftstrom die Wärmeabgabe der Vorrichtung bzw. des PAD geregelt werden. Der Fachmann versteht unter einer derartigen Regelung zunächst, dass von einer elektrischen Steuer- und Regeleinrichtung der Luftstrom kontinuierlich und stufenlos eingestellt wird, um einen vorgegebenen Soll-Wert oder einen Soll-Verlauf für die Wärmeabgabe oder für eine für die Wärmeabgabe signifikante und auch messtechnisch überwachte Ist-Größe, wie beispielsweise eine Temperatur, einzuhalten.

Allerdings ist in den Absätzen [0020], [0021] der Streitpatentschrift bzw. in den Absätzen [0013], [0014] der Stammanmeldung in Verbindung mit dem ursprünglichen Patentanspruch 4 in diesem Zusammenhang angegeben, dass zunächst bei voller Luftzuführung das im PAD befindliche Brennmaterial entfacht werden solle und dann der weitere Grillvorgang nach eigenem Ermessen überwacht und gesteuert werden könne. Die merkmalsgemäße „Regelung“ der Wärme bzw. Wärmeabgabe beim Grillvorgang soll somit anhand der optischen Überwachung des Grillvorgangs und der darauf basierenden und im Ermessen des Bedieners liegenden stufenlosen Einstellung des Luftstroms erfolgen. Es genügt demnach zur Erfüllung der Merkmale 1.1, 1.8 und 1.9 lediglich eine Ausgestaltung der Vorrichtung zur bedienerseitigen stufenlosen Steuerung des Luftstroms. Einer automatisierten Steuer- und Regelvorrichtung im strengen technischen Sinne bedarf es somit nicht.

Der Wortlaut des Merkmals 1.9 lässt unter Berücksichtigung des Absatzes [0015] der Streitpatentschrift in Verbindung mit den Figuren 2 und 3 und der Merkmale 1.4 bis 1.7 ein dahingehendes Verständnis zu, dass der Luftstrom mittig über den Anbrennteller in die Hohlraumstruktur strömt und sich von dort zwangsweise durch die Lochstruktur des PAD-Bodens gleichmäßig im darüber befindlichen mit Kohle befüllten Bereich des PAD verteilt und so der Kohle zugeführt wird.

Über das Merkmal 1.11 ist gefordert, dass der Deckel direkt auf das PAD aufsetzbar sein soll und sich in Kombination seiner Deckelstruktur und der Hebeöse an den Grillrost formschlüssig anpasst. Deckelstruktur und Hebeöse sollen demnach zusammen einen Formschluss mit dem Grillrost ausbilden können. Es genügt somit nicht, dass nur die Deckelstruktur oder die Hebeöse formschlüssig mit dem Gitterrost in Verbindung stehen, wobei der Fachmann unter einem Formschluss ein Ineinandergreifen der Verbindungspartner versteht. Über den Merkmalswortlaut hinaus ist im Streitpatent zu dem geforderten Formschluss nichts weiter beschrieben (vgl. Absatz [0017] der Streitpatentschrift).

Eine merkmalsgemäße Ausgestaltung könnte beispielweise durch einen Gitterrost mit voneinander beabstandeten geraden Streben gegeben sein, wobei der Deckel des PAD einerseits mit seiner Deckelstruktur unten an den Streben anliegt bzw. angesetzt ist (vgl. Absatz [0017] der Streitpatentschrift, angesetzte Deckelstruktur), während die Hebeöse zwischen die Streben eingreift. Alternativ könnte aber auch unten am Gitterrost und diesem zugeordnet ein Formteil vorgesehen sein, dass die Hebeöse und die Deckelstruktur zumindest teilweise formschlüssig aufnimmt.

Wird, wie über das Merkmal 1.12 gefordert, der Gitterrost festgelegt bzw. arretiert, so kann durch das Ineinandergreifen von Deckelstruktur und Öse einerseits mit dem Gitterrost andererseits eine Bewegung des Deckels und somit des PAD in zumindest einer Richtung gesperrt sein. Daher mag es, wie von der Klägerin und vom Landgericht Mannheim vertreten (vgl. hierzu das Dokument RSH 16, Abschnitt III.2., Seiten 10, 11), zutreffend sein, dass bei einem Formschluss die Verbindungspartner sich lediglich in einer Richtung im Wege stehen müssen. Dennoch fordert nach Ansicht des Senats ein Formschluss zwingend ein Ineinandergreifen der Verbindungspartner. Entgegen den dortigen Darlegungen (vgl. RSH 16, Seite 11, vorletzter Absatz) genügt es es nicht, wenn im zusammengebauten Zustand die Hebeöse des Deckels lediglich mit der vertikal darauf angeordneten Unterseite einer Querstrebe des Grillrosts in Kontakt steht. Ein bloßer linienförmiger oder flächiger Kontakt unter einer normal zur Kontaktlinie oder Kontaktfläche wirkenden Kraft stellt für den Fachmann einen Kraft- oder Reibschluss, aber nicht den anspruchsgemäß geforderten Formschluss dar. Im Übrigen könnte ein bloßes Aufliegen einer Gitterroststrebe auf der Hebeöse das Merkmal 1.11 ohnehin nicht erfüllen, da nicht nur die Hebeöse, sondern auch die Deckelstruktur an den Grillrost formschlüssig angepasst sein soll. Der über das Merkmal 1.12 geforderte unverrückbare Einbau des PAD muss aber nicht ausschließlich über die formschlüssige Anpassung des Deckels an den Grillrost gewährleistet werden. Auch ein Zusammenwirken mit anderen Bauteilen, wie dem Anbrennteller, ist vom Anspruchswortlaut umschlossen.

Über das Merkmal 2.12 des Patentanspruchs 2 ist definiert, dass der Deckel parabolisch fest mit dem Grillrost verschweißt ist. Unter den Anspruchswortlaut lässt sich eine parabolische im Sinne von einer geschwungenen Schweißnaht zur Verbindung von Deckel und Grillrost verstehen. Mit Blick auf Figur 5 der Streitpatentschrift genügen aber auch mehrere entlang eines parabolisch geschwungenen Gitterrosts gesetzte Schweißpunkte zur Ausbildung einer merkmalsgemäßen Verschweißung.

## II.

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig.

Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung ist gegeben, da sowohl Patentanspruch 1 als auch Patentanspruch 2 gemäß der erteilten Fassung die Ursprungsoffenbarung überschreiten, wobei es hier, da das Streitpatent auf einer Teilanmeldung beruht, auf die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen der Stammanmeldung 10 2011 114 563.3 ankommt (s. Offenlegungsschrift DE 2011 114 563 A1, eingereicht als RSH 2 und Kopien aus der DPMA-Akte, eingereicht als RSH 3).

1. Die Merkmale 1.1 bis 1.11 des Patentanspruchs 1 sind ursprungsoffenbart, nicht aber das Merkmal 1.12.

Den Absätzen [0001] und [0003] der Offenlegungsschrift ist in Verbindung mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 entnehmbar, dass die ursprünglichen Unterlagen neben einem Verfahren auch eine Vorrichtung zum gerichteten und geregelten Erzeugen von Wärme betreffen sollen (Merkmal 1.1).

Im ursprünglichen Patentanspruch 1 und im Absatz [0003] der Offenlegungsschrift ist beschrieben, dass die Vorrichtung eine in sich abgeschlossene, mittig stehende

Wärmequelle umfassen soll. Dass dabei als Wärmequelle ein PAD zum Befüllen mit Holzkohle oder einem anderen kohleartigen Brennstoff dienen kann, geht aus den Absätzen [0001] und [0016] der Offenlegungsschrift und dem ursprünglichen Patentanspruch 2 hervor (Merkmal 1.2).

Einen Deckel des PAD mit Hebeöse gemäß Merkmal 1.3 offenbart Absatz [0011] der Offenlegungsschrift. Die weiteren im Absatz [0011] genannten gegenständlichen Merkmale des Deckels finden sich im Merkmal 1.11 wieder, so dass keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliegt.

Aus dem Absatz [0011] in Verbindung mit Figur 3 der Offenlegungsschrift geht ein Anbrennteller als Teil der Vorrichtung hervor (Merkmal 1.4). Das weitere Merkmal 1.5, wonach das PAD mit einem PAD-Rand dicht auf dem Anbrennteller aufliegt, ist im ursprünglichen Patentanspruch 1 in Verbindung mit Figur 3 offenbart, wobei der Fachmann in dem im Patentanspruch 1 angegebenen Verteilteller den Anbrennteller aus Absatz [0011] bzw. der Figur 3 erkennt.

Die Merkmale 1.6 und 1.7 eines PAD-Bodens mit systematischer Lochstruktur und einer darunter liegenden Hohlraumstruktur gehen aus dem Absatz [0009] in Verbindung mit den Figuren 1, 4 der Offenlegungsschrift sowie den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 4 hervor.

Ein Elektrolüfter zum stufenlosen Regeln der Luftzufuhr in Form eines geführten Luftstroms gemäß Merkmal 1.8 ist im Absatz [0011] der Offenlegungsschrift in Verbindung mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 beschrieben.

Das Merkmal 1.9 ist im Absatz [0009] der Offenlegungsschrift in Verbindung mit den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 4 offenbart, wobei der im Absatz [0009] angegebene Aufnahmeteller mit dem Verteilteller aus Patentanspruch 1 bzw. dem Anbrennteller des Absatzes [0011] oder dem Teller aus Patentanspruch 4 gleichzusetzen ist.

Der über dem PAD befindliche Gitterrost des Merkmals 1.10 geht aus dem ursprünglichen Patentanspruch 3 in Verbindung mit dem ursprünglichen Patentanspruch 1 und Absatz [0001] der Offenlegungsschrift hervor.

Das Merkmal 1.11 geht auf Absatz [0011] in Verbindung mit dem Absatz [0001] der Offenlegungsschrift und auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 zurück. In Absatz [0011] ist definiert: „Der Deckel hat eine bestimmte Form und Systematik, welcher ... an der Grillrostaufgabe formschlüssig angepasst und arretiert wird“. Diese Breite ist entsprechend im Merkmal 1.11 des Anspruchs 1 beansprucht.

Jedoch liegt eine unzulässige Erweiterung des erteilten Patentanspruchs 1 hinsichtlich des Merkmals 1.12 vor, wonach unter Arretierung des Grillrosts ein unverrückbarer Einbau des PAD sichergestellt sein soll. Denn die gemäß der Offenbarung der Stammanmeldung mit dem unverrückbaren Einbau einhergehenden weiteren Merkmale, die mit diesem in untrennbarem Zusammenhang stehen, fehlen im erteilten Anspruch 1.

Der in Merkmal 1.12 definierte unverrückbare Einbau geht zurück auf den ursprünglichen Patentanspruch 2. Nur an dieser Stelle ist in den maßgeblichen Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung offenbart, wie eine Vorrichtung zur gesicherten, geregelten und gerichteten gleichmäßigen Erzeugung von Grillwärme in einem PAD ausgestaltet sein muss, um den unverrückbaren Einbau des PAD sicherzustellen. Der ursprüngliche Patentanspruch 2 hat zwar grammatikalische und sprachliche Mängel, er lässt sich aber im Zusammenhang mit der Gesamtoffenbarung erschließen. Der Anspruch sieht ein standardisiertes und festgelegtes Kaliber und Höhenmaß vor. Durch diese Maße ergibt sich eine stabilisierende Arretierung des Anbrenntellers und dem gegenüberliegenden eigens geformten Deckels unter Arretierung des Rostes, was einen unverrückbaren Einbau sicherstellt. Nur unter Berücksichtigung der beiden Maße Kaliber und Höhenmaß (des PAD) lässt sich der unverrückbare Einbau realisieren. Sie sind hierzu

zwangsläufig notwendig und daher wesentliche Merkmale. Das Weglassen dieser Merkmale im Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung stellt daher eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Eine solche liegt nämlich u.a. vor bei einer Beschränkung auf einen Gegenstand, der ursprünglich nur in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart war. Dabei ist die ursprüngliche Offenbarung nicht ein Reservoir, aus dem nach Belieben Merkmale neu kombiniert werden können (vgl. BGH GRUR 2008, 60 Tz. 31 – Sammelhefter II). Vielmehr sind nur solche Zwischenverallgemeinerungen zulässig, die der zuständige Fachmann dem ursprünglichen Inhalt explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig entnimmt (vgl. Schulte/Schulte, PatG, 11. Aufl., Einleitung Rn. 127 ff. m.w.N). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall, da - wie ausgeführt - die Merkmale „Kaliber“ und „Höhenmaß“ für den unverrückbaren Einbau des Rostes zwingend erforderlich sind.

2. Der Patentanspruch 2 der erteilten Fassung ist im Hinblick auf sein Merkmal 1.3 unzulässig geändert.

Die Merkmale 2.11, 2.12 und 2.13 sind auf einen oben gewölbten, mittig auf das PAD aufsetzbaren Deckel gerichtet, der parabolisch fest mit dem Grillrost verschweißt ist. Ein solcher Deckel geht aus dem ursprünglichen Patentanspruch 8 hervor. Gemäß Merkmal 1.3 soll der Deckel zusätzlich eine Hebeöse aufweisen. Die Ausgestaltung des Deckels mit Hebeöse betrifft die Ausführungsform des Patentanspruchs 1 mit einer formschlüssigen Festlegung des mittels der Hebeöse vom PAD abnehmbaren Deckels am Grillrost bei Arretierung des Grillrosts. Die Ausführungsform gemäß dem ursprünglichen Patentanspruch 8 mit am Grillrost verschweißtem Deckel ist nur ohne Hebeöse offenbart. Die allgemeine Lehre, einen Deckel grundsätzlich mit Hebeöse auszuführen, ist der Ursprungsanmeldung ebenfalls nicht zu entnehmen, zumal bei am Grillrost angeschweißtem Deckel dieser nur über den Grillrost vom PAD abgehoben werden kann und demnach eine Hebeöse funktionslos wäre.

Eine Vorrichtung mit einem die Merkmale 1.3 und 2.12 aufweisenden Deckel stellt somit eine technische Lehre dar, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte. Somit wird etwas beansprucht, von dem der Fachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, dass es von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll.

Nach Auffassung des Senats liegt zudem ein Aliud vor, da das Merkmal der Hebeöse nicht zu einer Konkretisierung der Lehre führt, den Deckel fest mit dem Grillrost mittels einer parabolischen Schweißverbindung zu verbinden, sondern eine Erweiterung um einen neuen technischen Aspekt darstellt (vgl. BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2021, 571 - Zigarettenpackung).

3. Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung erfasst auch die abhängigen Patentansprüche 3 bis 5 der erteilten Fassung, die sich auf die Patentansprüche 1 und 2 rückbeziehen und damit ebenfalls von der vorstehend ausgeführten unzulässigen Erweiterung hinsichtlich Merkmal 1.12 in Anspruch 1 und hinsichtlich Merkmal 1.3 in Verbindung mit Merkmal 2.12 in Anspruch 2 betroffen sind.

4. Bei der gegebenen Ausgangslage kann sowohl die Frage der Ausführbarkeit als auch die Frage der Patentfähigkeit dahinstehen, da dadurch der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung in Bezug auf das Streitpatent in der erteilten Fassung nicht überwunden werden kann.

### III.

Das Streitpatent kann auch nicht erfolgreich in der Fassung einer der Hilfsanträge verteidigt werden.

1. Die Hilfsanträge 1 bis 5 haben keinen Erfolg, weil der Schutzbereich ihres Patentanspruchs 1 gegenüber dem Streitpatent gemäß erteilter Fassung unzulässig erweitert ist, so dass das Streitpatent in diesen Fassungen nicht in zulässiger Weise verteidigt werden kann.

In allen Verfahren nach Patenterteilung, d.h. auch im Nichtigkeitsverfahren (vgl. § 22 Absatz 1 PatG), ist eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents unzulässig. Eine Erweiterung des Schutzbereichs liegt vor, wenn der Schutzbereich des geänderten bzw. geändert verteidigten Patents über den Schutzbereich des erteilten Patents hinausgeht. Dies ist vorliegend der Fall. Denn in der Fassung des Streitpatents gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 sind zusätzlich Merkmale aufgenommen, die zwar in der Stammanmeldung, aber nicht mehr im erteilten Patent offenbart sind.

Im jeweiligen Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 ist zusätzlich die Formulierung „...das PAD ein festgelegtes Kaliber und/sowie Höhenmaß hat und...“ aufgenommen, die zu einer Schutzbereichserweiterung führt.

Die zusätzlich aufgenommenen Merkmale „Kaliber“ und „Höhenmaß“ gehen auf den Anspruch 2 der Stammanmeldung zurück (DE 10 2011 114 563 A1), und werden in Bezug auf den unverrückbaren Einbau des PAD (siehe Merkmal 1.12) eingeführt. Diese Merkmale sind weder den Ansprüchen, noch den Figuren oder der Beschreibung des Streitpatents in der erteilten Fassung zu entnehmen. Der Fachmann liest die fehlenden Merkmale Kaliber und Höhenmaß auch nicht mit.

Aufgrund der Zäsurwirkung der Patenterteilung ist die erneute Aufnahme der betreffenden Merkmale in den Patentanspruch 1 nicht zulässig.

Die Zäsurwirkung bedeutet positiv, dass ein Patent im Umfang des Tenors erteilt ist und negativ, dass auf sonstige Gegenstände, die die Anmeldung enthielt, kein Patent erteilt ist. Ist antragsgemäß erteilt worden, kann der Patentinhaber später

nicht auf den nicht erteilten Überschuss zurückgreifen. Das bedeutet, dass der Patentinhaber auf ursprünglich Offenbartes, aber nicht Erteiltes nicht mehr zurückkommen kann. Die Aufnahme von ursprünglich Offenbartem, aber nicht Patentiertem in das Patent würde eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents in einem späteren *Einspruchsverfahren* gemäß § 22 Absatz 1 PatG darstellen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 49 Rn. 25; Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., § 22 Rn. 12 unter a). Für das Nichtigkeitsverfahren muss das genauso gelten, nämlich, dass die Aufnahme eines derartigen Merkmals zu einer Schutzbereichserweiterung i.S.v. § 22 Absatz 1 PatG führt. Ansonsten würde die Zäsurwirkung der Patenterteilung unterlaufen. Hierfür sprechen auch die allgemeinen Erwägungen, wonach das Patentnichtigkeitsverfahren der Nichtigerklärung eines Patents dient, soweit bei ihm ein gesetzlich vorgesehener und geltend gemachter Nichtigkeitsgrund vorliegt, und in diesem Umfang dem Patentinhaber die in der Sache veranlassenden Verteidigungsmöglichkeiten einräumt, „es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen“ (so BGH GRUR 2005, 145 – elektronisches Modul, juris Tz. 41 aE unter Verweis auf BGHZ 103, 262, 266 – Düngestreuer).

Die im Nichtigkeitsverfahren mögliche Beschränkung des Patents ist im Übrigen von der Rechtsprechung im Hinblick darauf für zulässig erachtet worden, dass der Patentinhaber auf diese Weise eine Beschränkung des Prozessstoffs herbeiführen könne, ohne dass er den vom Gesetz dafür an sich vorgegebenen Weg des Beschränkungsverfahrens (§ 64 PatG) beschreiten muss (vgl. BGHZ 21, 8, 11 f. – Spritzgußmaschine, seither st. Rspr., vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82 Rn. 104), und im Rahmen des Beschränkungsverfahrens wird eine Beschränkung mit Merkmalen, die zwar ursprungsoffenbart, aber nicht mehr im erteilten Patent vorhanden sind, in der Kommentarliteratur einhellig für unzulässig erachtet (vgl. Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 64 Rn. 24: „Dabei ist von der erteilten Fassung des Patents auszugehen; auf ein Merkmal, das darin nicht (mehr) enthalten ist, kann nicht zurückgegriffen werden, ...“; Benkard/Schäfers/Schwarz,

PatG, 11. Aufl., § 64 Rn. 34: „Auf ein Merkmal, das zwar in den ursprünglichen Unterlagen enthalten war, das aber den Erteilungsunterlagen nicht mehr zu entnehmen war, kann nicht zurückgegriffen werden.“). Wenn im Patentnichtigkeitsverfahren Patentansprüche der erteilten Fassung beschränkt verteidigt werden, liegt indes die gleiche Ausgangslage wie im Beschränkungsverfahren vor.

2. Auch Hilfsantrag 6 führt nicht zu einer erfolgreichen Verteidigung des Streitpatents, weil sein Patentanspruch 1 – ebenso wie Anspruch 1 der erteilten Fassung – unzulässig erweitert ist.

So stellt das Weglassen der beiden Maße „Kaliber“ und „Höhenmaß“ des PAD im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 6 wiederum eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, denn durch diese Maße wird der geforderte unverrückbare Einbau sichergestellt und sie stellen somit wesentliche Merkmale dar (vgl. Abschnitt II.1). Die zusätzlich in das Merkmal 1.11 aufgenommene Formulierung „...zwischen dem Anbrennteller und dem gegenüberliegenden eigens geformten Deckel stabilisierend arretiert...“ vermag daher die gestrichenen Maßangaben für Kaliber und Höhenmaß weder zu umschreiben noch in ihrer Bedeutung zu ersetzen. Darüber hinaus ist diese Formulierung im ursprünglichen Anspruch 2 nicht offenbart, denn in diesem Anspruch bezieht sich die „stabilisierende Arretierung“ nicht auf den Deckel, sondern auf das standardisierte und festgelegte Kaliber und Höhenmaß.

#### IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Absatz 1 Satz 1 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Absatz 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

**V.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek

Püschel

Wiegele

Dr. Schwenke

Dr. Deibele