



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 8/13 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent EP 1 838 187**  
**(DE 50 2005 010 323)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Fetterroll und Dipl.-Ing. Wiegele

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 838 187 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte war zum Zeitpunkt der Klageerhebung eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 838 187 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2004 017 817 am 14. November 2005 angemeldet und dessen Erteilung am 29. September 2010 bekannt gemacht worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2005 010 323 geführt.

Mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 2. April 2014 (Ur.-Nr. 160/2014 des Notars M... in L...) wurde das Streitpatent auf die „G1...“ übertragen, deren Firma mit notariell beurkundetem Gesellschafterbeschluss vom 10. April 2014 (UR-Nr. 176/2014 des Notars M...in L...) in „...“

umbenannt wurde. Die Erwerberin ist zwischenzeitlich als Inhaberin des Streitpatents im Register eingetragen worden.

Das Streitpatent umfasst 22 Patentansprüche. Dabei sind die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 9 auf ein Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme bzw. eine Vorrichtung dafür, insbesondere eine Wärmequelle mit einer Holzkohleschale gerichtet. Sie lauten:

1. Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme, dadurch gekennzeichnet, dass Holzkohle (21) in einer im Wesentlichen abgeschlossenen Glutkammer (20), die mindestens eine feinmaschig siebartige Wandung (25) zum Abstrahlen der Wärme aufweist, glühend gehalten wird und dadurch, dass die feinmaschig siebartige Wandung (25) der Glutkammer (20) unterhalb eines Grillrostes (27) einer Grillvorrichtung angeordnet ist.

9. Wärmequelle mit einer Holzkohleschale (16) gekennzeichnet durch eine im Wesentlichen oberseitige Abdeckung mit feinmaschigem Sieb (25), durch eine Luftversorgungsleitung und durch mindestens eine Belüftungsöffnung (19), in die in einem unteren Bereich der Holzkohleschale (16) die Luftversorgungsleitung (3) mündet, an die ein Luftstromerzeuger (32), insbesondere ein Gebläse, anschließbar ist.

Hinsichtlich des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 sowie der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 9 rückbezogenen Unteransprüche 10 bis 20 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Der formal nebengeordnete Patentanspruch 21 umfasst eine Grillvorrichtung mit einer Wärmequelle nach den beiden vorhergehenden Ansprüchen, mit einem Grillrost (20), der die Isolieraußenschale (9) oberseitig abdeckt.

Hinsichtlich des Wortlauts des auf diesen Anspruch rückbezogenen Unteranspruchs 22 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Kläger macht unter Bezug auf die folgenden von ihm im Nichtigkeitsverfahren genannten Druckschriften

**(D1)** DE 203 04 173 U1

**(D2)** DE 20 2004 017 817 U1.

den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ, Art. 52 - 57 EPÜ). Der patentgemäße Gegenstand sei gegenüber dem genannten Stand der Technik nicht neu (D1) bzw. beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (D2). Die DE 20 2004 017 817 U1 sei Stand der Technik, da das Streitpatent die Priorität aus diesem Gebrauchsmuster zu Unrecht in Anspruch nehme.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften genannt worden:

**(PV1)** EP 0 380 086 A1

**(PV2)** DE 44 23 862 A1

**(PV3)** US 3 385 282 A

**(PV4)** DE 29 26 540 A1

**(PV5)** DE 101 08 328 A1

**(PV6)** US 4 953 533 A.

Der Kläger beantragt sinngemäß,

das europäische Patent 1 838 187 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hat dem Klagevorbringen rechtzeitig widersprochen und ist der Auffassung, die Klage sei im Hinblick auf einen zwischen ihm und der Ehefrau des Klägers, Frau O..., am 15. Juni 2011 geschlossenen Patentlizenzvertrag unzulässig. Aus diesem u. a. auch das Streitpatent umfassenden Vertrag, welchen der Beklagte als Anlage B1 zum Schriftsatz vom 6. September 2013 vorgelegt hat (Bl. 105 - 114 d. A.), ergebe sich für Frau Ohler als Vertragspartnerin jedenfalls konkludent eine Nichtangriffspflicht in Bezug auf das Streitpatent, die auch der Kläger sich entgegenhalten lassen müsse, da er als Strohmann seiner Ehefrau handele.

Mit Schriftsatz vom 2. März 2015 (Bl. 214 d. A.) hat der Beklagte seinen Widerspruch vom 8. April 2013 (Bl. 87 d. A.) zurückgenommen und beantragt, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

Der anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung am 16. April 2014 wurde daraufhin aufgehoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit des Streitpatents (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und begründet.

Nachdem der Beklagte seinen Widerspruch mit einem am 16. Februar 2015 beim Patentgericht eingegangenen Schriftsatz zurückgenommen hat, konnte der Senat gemäß § 82 Abs. 2 PatG über die Klage ohne mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden. § 82 Abs. 2 PatG betrifft unmittelbar zwar nur den Fall, dass der Beklagte sich zur Klage nicht rechtzeitig erklärt, d. h. keinen Widerspruch einlegt. Nach der Rechtsprechung findet diese Vorschrift aber entsprechende Anwendung,

wenn der Beklagte - wie hier - einen Widerspruch wieder zurücknimmt (vgl. BPatGE 30, 267, 268 sowie Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., PatG § 82 Rn. 7 m. w. N.).

#### A.

Die Klage ist zulässig.

- 1) Die Klage ist gegen den richtigen Beklagten gerichtet, da dieser zum Zeitpunkt der Klageerhebung im deutschen Patentregister als Inhaber eingetragen war (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG). Ausschlaggebend für die passive Prozessführungsbefugnis ist insoweit, auch für europäische Patente, ausschließlich der Registerstand des Deutschen Patent- und Markenamtes zum Zeitpunkt der Klageerhebung. Die Veräußerung eines Schutzrechts während des Rechtsstreits ist ohne Belang, denn gemäß §§ 81 Abs. 1 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO hat sie grundsätzlich keine Auswirkung auf diesen (Busse-Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdnr. 107, 112; Schulte-Voit, PatG, 9. Aufl., § 81 Rdnr. 14). Dem Umstand einer vorgenommenen, gleichwohl im Register (noch) nicht vermerkten Rechtsänderung wird dadurch Rechnung getragen, dass infolge der Sachbezogenheit des Patents die Rechtskraft eines Urteils gemäß § 325 Abs. 1 ZPO auch gegen den Erwerber des Patents wirkt.
- 2) Der Kläger hat einen Parteiwechsel auf Seiten des Beklagten entsprechend § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. gemäß § 263 ZPO nicht beantragt. Der Beklagte hat keinen Anspruch, ohne Zustimmung des Klägers an seiner Stelle die Rechtsnachfolgerin in den Rechtsstreit eintreten zu lassen.
- 3) Die Klage ist entgegen der Auffassung des Beklagten nicht rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig, weil der Kläger als sog. „Strohmann“ seiner Ehefrau, Frau O..., handelt, welche ihrerseits aufgrund des zwischen ihr als Inhaberin der Firma „...“ und dem Beklagten am

15. Juni 2011 geschlossenen „Patentlizenzvertrages“ an einer Nichtigkeitsklage gehindert ist.

Zur Erhebung der Klage auf Nichtigerklärung eines Patents ist - außer im Fall der widerrechtlichen Entnahme (§ 81 Abs. 3 PatG) - grundsätzlich jedermann befugt. Ausnahmsweise ist eine Nichtigkeitsklage unzulässig, wenn sich ihre Erhebung etwa unter dem Gesichtspunkt eines arglistigen Verhaltens als Verstoß gegen Treu und Glauben darstellt (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 43 ff. m. w. N.; BGH GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer; GRUR 1963, 253, 254 -Bürovorsteher). Angesichts des Charakters der Nichtigkeitsklage als einer Popularklage bedarf es für deren Unzulässigkeit aber ganz besonderer Umstände (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien), für deren Vorliegen der Patentinhaber die Beweislast trägt. Solche Umstände hat die Rechtsprechung unter anderem dann angenommen, wenn der Kläger als bloßer "Strohmann" eines aufgrund einer Nichtangriffspflicht an einer Klageerhebung gehinderten Dritten zum Zweck der Umgehung der für diesen geltenden Nichtangriffsabrede handelt, was voraussetzt, dass der jetzige Kläger ausschließlich im Auftrag und Interesse des Dritten sowie auf dessen Weisung und Kosten ohne jedes eigene ins Gewicht fallende gewerbliche Interesse an der Vernichtung des Patents mit der Nichtigkeitsklage gegen dieses vorgeht (vgl. BGH a. a. O. - Bürstenstromabnehmer). In diesem Fall muss der (vorgeschobene) Kläger die für seinen „Hintermann“ bestehende Nichtangriffspflicht gegen sich gelten lassen (vgl. Schulte-Kühnen, Patentgesetz, 8. Aufl., § 81 Rdnr. 9). Unter Zugrundelegung des beiderseitigen Vortrags der Parteien konnten entsprechende Feststellungen jedoch nicht getroffen werden.

- a) Es lässt sich bereits nicht feststellen, dass Frau O... in Bezug auf das Streitpatent überhaupt (noch) eine Verpflichtung obliegt, das Streitpatent nicht anzugreifen.

Der Lizenzvertrag vom 15. Juni 2011 enthält keine ausdrückliche Nichtangriffsabrede, deren Zulässigkeit seit Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle ohne-

hin fraglich ist (vgl. dazu Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl., Rdnr. 146; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22 Rdnr. 41).

Auf Grundlage des von den Parteien vorgetragenen Sach- und Streitstandes lässt sich auch nicht ohne weiteres feststellen, dass die Lizenznehmerin aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung der gegenseitigen Rechte und Pflichten und eines damit verbundenen besonderen Vertrauensverhältnisses, insbesondere aufgrund des in § 2 des Patentlizenzvertrages vom 15. Juni 2011 vereinbarten ausschließlichen und territorial unbeschränkten Lizenzrechts, unter dem Gesichtspunkt einer unzulässigen Rechtsausübung an einem Angriff gehindert war (vgl. dazu BPatG 3 Ni 48/01 v. 14.12.2004; Keukenschrijver, a. a. O., Rdnr. 146). Dies erscheint bereits in Hinblick auf in § 2 des Vertrages vereinbarten und die ausschließliche Lizenz beeinträchtigenden eigenen Benutzungsrechte des Beklagten in Bezug auf die lizenzierten Patente sowie die eingeräumten und auch während der Vertragsdauer bestehenden Benutzungsrechte Dritter zweifelhaft, zumal auch in diesem Zusammenhang der Umstand, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind, nicht unbeachtet bleiben kann (vgl. dazu BGH GRUR 2011, 409 Tz. 11 - Deformationsfelder).

Jedenfalls bestand eine solche Verpflichtung der Lizenznehmerin nicht über den 31. August 2013 hinaus. Denn mit der seitens des Beklagten ausgesprochenen (außerordentlichen) Kündigung des Lizenzvertrages zum 31. August 2013 ist ein möglicherweise bestehendes Angriffsverbot der Lizenznehmerin gegen das Streitpatent erloschen. Anhaltspunkte für den Ausnahmefall einer darüber hinausgehenden Nichtangriffspflicht aufgrund eines fortwirkenden besonderen Treueverhältnisses (vgl. BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent; GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) sind weder ersichtlich noch von dem Beklagten dargelegt. Unerheblich ist dabei, aus welchem Grunde die Kündigung erfolgte, insbesondere, ob ihr - wie der Beklagte vorträgt - eine Pflichtverletzung seitens der Lizenznehmerin in Form unterbliebener Lizenzzahlungen zugrunde lag. Maßgebend ist insoweit allein, dass der Beklagte mit der Kündigung seinen Willen bekundet hat, den Lizenzver-

trag vom 15. Juni 2011 zu beenden, so dass ab diesem Zeitpunkt zwischen den Parteien auch kein besonderes Vertrauensverhältnis mehr bestand, welches einen Angriff auf das lizenzierte Patent als treuwidrig erscheinen ließe. Unerheblich ist daher, ob die seitens des Beklagten ausgesprochene Kündigung von der Lizenznehmerin „akzeptiert“ wurde und zu einer Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 31. August 2013 führte. Dafür spricht allerdings, dass die Lizenznehmerin offensichtlich keine Zahlungen auf den Lizenzvertrag mehr geleistet hat und auch der Beklagte ausweislich der zur Akte gereichten Abmahnung der Rechtsanwälte Z... pp. Köln gemäß Schriftsatz v. 2. September 2014 (Anlage K6, Bl. 166 ff. d. A.) die Rechte aus dem Patent selbst verfolgt. Zudem obliegt es dem Beklagten im Hinblick auf die von ihm ausgesprochene Kündigung, den Fortbestand eines (möglicherweise) einen Angriff auf das Streitpatent ausschließenden Vertrages mit der Lizenznehmerin darzulegen.

- b) Unbeschadet der Frage einer Nichtangriffspflicht der Lizenznehmerin vermag der Senat vor allem jedoch nicht festzustellen, dass es sich bei dem Kläger um einen „Strohmann“ handelt, welcher ausschließlich im Auftrag und Interesse seiner Ehefrau, O..., als „Hintermann“ sowie auf deren Weisung und Kosten ohne jedes eigene gewerbliche Interesse an der Vernichtung des Patents mit der Nichtigkeitsklage gegen dieses vorgeht.

Dies kann zwar nicht allein deshalb angenommen werden, weil nach der bei Rücknahme des Widerspruchs entsprechend anwendbaren Norm des § 82 Abs. 2 PatG vom Kläger behauptete Tatsachen als erwiesen angesehen werden können. Denn bei der Frage einer möglichen „Strohmanneigenschaft“ des Klägers handelt es sich - wie übrigens auch bei der Frage einer sich möglicherweise aus dem Vertrag ergebenden Nichtangriffsverpflichtung - um eine Rechtsfrage und nicht eine Tatsachenbehauptung.

Einer entsprechenden Feststellung steht jedoch entgegen, dass der Kläger sich nach dem insoweit übereinstimmenden Vortrag beider Parteien um ei-

nen Erwerb des Streitpatents bemüht hat. Der Kläger hat ausweislich seines - nach § 82 Abs. 2 PatG als erwiesen anzusehenden - Vortrags gemäß Schreiben vom 16. Juli 2012 (Anlage K4) dem Beklagten gegenüber sein Interesse an einer Vermarktung der durch das Streitpatent geschützten Produkte mitgeteilt und ein Angebot zur Übernahme der gesamten Patentfamilie unterbreitet. Auch wenn er dabei auf einen möglichen neuheitsschädlichen Stand der Technik hingewiesen und für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen eine Nichtigkeitsklage in Aussicht gestellt hat, so kann aufgrund dieser Umstände jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass der Kläger ein eigenes Interesse an der Nichtigklärung dieses Patents besitzt. Unerheblich ist dabei, dass jedenfalls auch ein Handeln im Interesse der Lizenznehmerin, seiner Ehefrau, durchaus nahe liegt. Denn die Nichtigkeitsklage desjenigen „Strohmanns“ ist zulässig, der zugleich ein ins Gewicht fallendes eigenes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat (BGH, GRUR 1987, 900 [903] - Entwässerungsanlage; GRUR-RR 2010, 136 -Behälterschließvorrichtung).

## **B.**

Die Klage ist auch begründet.

Das Streitpatent kann allerdings nicht ohne weitere Sachprüfung für nichtig erklärt werden, weil der Beklagte seinen Widerspruch zurückgenommen hat.

Zwar wird angenommen, dass die Rücknahme des Widerspruchs gegen eine Nichtigkeitsklage, mit der das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen wird, zugleich als Selbstbeschränkung des Patentinhabers angesehen werden kann, die eine Vernichtung des Patents insoweit ohne Sachprüfung gestattet (vgl. Schulte-Voit, Patentgesetz, 9. Aufl., § 82 Rdnr. 9). Die Frage bedarf vorliegend jedoch keiner abschließenden Entscheidung. Denn eine solche Beschränkung kann aufgrund der damit verbundenen Verfügung über das Schutzrecht nur durch den sachlich Berechtigten und somit den Inhaber des Patents erklärt werden. Dies ist

aber nicht mehr der Beklagte. Hingegen steht dem weiterhin prozessführungsbe-  
fugten, aber nach Übertragung des Patents nicht mehr materiell berechtigten be-  
klagten früheren Patentinhaber dieses Recht wegen fehlender Sachbefugnis nicht  
mehr zu (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl., Rdnr. 274).

Das Streitpatent ist jedoch für nichtig zu erklären, da die Gegenstände der Pa-  
tentansprüche sich in der erteilten Fassung nicht als patentfähig erweisen (Arti-  
kel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 56  
EPÜ).

## I.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme und  
eine Vorrichtung dafür, insbesondere eine Wärmequelle mit einer Holzkohle-  
schale.

Zum Stand der Technik ist im Abs. [0004] in der Streitpatentschrift ausgeführt, die  
Offenlegungsschrift DE 29 26 540 A1 beschreibe eine Barbecue-Vorrichtung, die  
einen Feuerbehälter in Form eines Paketes aufweise, der aus einem nicht brenn-  
baren Material bestehe und Brennstoffkörper aufzunehmen vermöge. Zudem  
weise er einen Rost als Träger für die zu behandelnden Nahrungsmittel und eine  
Halterung zum Halten des Rostes oberhalb des Feuerbehälters und anzündbare  
Brennstoffkörper auf. Ein damit vergleichbarer Einweggrill sei aus der  
EP 0 380 086 A1 bekannt, der eine Schale mit einem Kohlerost für Holzkohlebri-  
ketts und Zündwürfel aufweise und über ein weitmaschiges Grillrost zum Auflegen  
des Grillgutes verfüge. Des Weiteren sei aus der Anmeldeschrift WO 2004/004527  
ein holzbefeuertes Barbecuegerät bekannt, welches zur Ablenkung der Flammen  
des Holzfeuers über eine zusätzliche Abschirmung verfüge, die vorzugsweise so  
dimensioniert sei, dass im Wesentlichen der gesamte Flächeninhalt des Grills ab-  
gedeckt werde. Auch solle durch die Abschirmung eine gleichmäßig erhitzte Gar-  
oberfläche erzeugt werden.

Der Nachteil von bekannten Vorrichtungen bestehe in dem niedrigen Wirkungsgrad. Wirkungsgrad-verbesserte Vorrichtungen seien in aller Regel technisch komplex mit allen damit verbundenen Nachteilen, also zum Beispiel recht teuer und aufwendig in der Herstellung (s. Abs. 0005] und [0006]).

Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem, ein Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zu schaffen, die einfach und in ihrem Wirkungsgrad verbessert sind (s. Abs. [0003]).

Nach dem Streitpatent besteht die Lösungen gemäß den hier gegliedert wiedergegebenen Patentansprüchen 1, 9 und 21 ein

- 1.1 Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme, dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.2 Holzkohle (21) in einer im Wesentlichen abgeschlossenen Glutkammer (20) glühend gehalten wird,
- 1.3 die Glutkammer (20) mindestens eine feinmaschig siebartige Wandung (25) zum Abstrahlen der Wärme aufweist, und dadurch,
- 1.4 die Glutkammer (20) unterhalb eines Grillrostes (27) einer Grillvorrichtung angeordnet ist

außerdem eine

- 9.1 Wärmequelle mit einer Holzkohleschale (16) gekennzeichnet durch
- 9.2 eine im Wesentlichen oberseitige Abdeckung mit feinmaschigem Sieb (25),
- 9.3 durch eine Luftversorgungsleitung und
- 9.4 durch mindestens eine Belüftungsöffnung (19),
- 9.5 in die in einem unteren Bereich der Holzkohleschale (16) die Luftversorgungsleitung (3) mündet,
- 9.6 an die ein Luftstromerzeuger (32), insbesondere ein Gebläse, anschließbar ist

und letztlich eine

21.1 Grillvorrichtung mit einer Wärmequelle nach den beiden vorhergehenden Ansprüchen mit einem

21.2 Grillrost (27), der die Isolieraußenschale (9) oberseitig abdeckt.

Die im Anspruch 21 benannte Wärmequelle umfasst - erstens - die in den vorhergehenden Ansprüchen 19 und 20 genannten Merkmale, - zweitens - wegen des direkten Rückbezugs des Anspruchs 19 auf den Patentanspruch 18 auch die im vorhergehenden Anspruch 18 angegebenen Merkmale sowie - drittens - wegen des Rückbezugs des Anspruchs 18 auf einen der vorhergehenden Ansprüche des Weiteren zumindest die im Anspruch 9 angegebenen Merkmale. Gegenstand des mit den Merkmalen aus den in Bezug genommenen vorangestellten Ansprüchen vervollständigten Anspruchs 21 ist demnach eine

21.1 Grillvorrichtung mit einer

21.1.9.1 Wärmequelle mit einer Holzkohleschale (16) gekennzeichnet durch

21.1.9.2 eine im Wesentlichen oberseitige Abdeckung mit feinmaschigem Sieb (25),

21.1.9.3 durch eine Luftversorgungsleitung und

21.1.9.4 durch mindestens eine Belüftungsöffnung (19),

21.1.9.5 in die in einem unteren Bereich der Holzkohleschale (16) die Luftversorgungsleitung (3) mündet,

21.1.9.6 an die ein Luftstromerzeuger (32), insbesondere ein Gebläse, anschließbar ist,

21.1.18 einen wärmeisolierenden Bereich, insbesondere einen Behälter für Wasser (36) um die Holzkohleschale (16) und insbesondere unter der Holzkohleschale (16),

21.1.19 eine Luftleitung (3), die insbesondere unterseitig um die Holzkohleschale (16) und insbesondere unter der Holzkohleschale (16) zu einer Luftkammer erweitert ist

und

- 21.1.20.1 eine Isolieraußenschale (9),
  - 21.1.20.2 die mindestens die Holzkohleschale (16) mindestens bereichsweise um einen Luftraum beabstandet umschließt und von der Luftversorgungsleitung (3) durchdrungen ist,
  - 21.1.20.3 an die der Luftstromerzeuger (32) außerhalb der Isolieraußenschale (9) anschließbar ist oder in die der Luftstromerzeuger (32) integriert ist
- und mit einem
- 21.2. Grillrost (27), der die Isolieraußenschale (9) oberseitig abdeckt.

Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift könne dadurch, dass die Holzkohle in einer im Wesentlichen abgeschlossenen Glutkammer glühend gehalten werde, die Holzkohle so sicher umschlossen sein, dass die Glutkammer sogar umkippen könne, ohne dass heraus fallende Glut die Umgebung gefährde. Die im Wesentlichen abgeschlossene Glutkammer bewirke aber auch, dass die Wärmeabstrahlung der Glut überwiegend durch eine feinmaschige siebartige Wandung der Glutkammer gerichtet werde. Das feinmaschige Sieb werde Wärme in größerer Menge durchlassen (s. Sp. 2, Z. 19 bis 33). Insgesamt ergebe sich eine Wärmequelle oder eine Grillvorrichtung, die sauber, sicher und schnell bedienbar sei (s. Sp. 5, Z. 10 bis 13).

## II.

Ob das mit der Druckschrift D2 veröffentlichte Gebrauchsmuster, das am 10. Februar 2005 eingetragen worden ist, als Stand der Technik zu berücksichtigen ist oder nicht, kann hier offen bleiben bleiben, denn es erweist sich, dass das Streitpatent bereits aufgrund des sich aus der Druckschrift D1 sich ergebenden Standes der Technik in der erteilten Fassung keinen Bestand haben kann. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehlt demgegenüber bereits die Neuheit, und die Gegenstände der Ansprüche 9 und 21 ergaben sich für den zuständigen Fachmann, als der hier ein Hochschulabsolvent des Maschinenbaus mit mehrjähriger

Erfahrung in der Konstruktion von Grillgeräten in Betracht kommt, jedenfalls in naheliegender Weise ebenfalls aus der Druckschrift D1.

a) Das streitpatentgemäße Verfahren zum gerichteten Erzeugen von Wärme unterscheidet sich nicht von der Vorgehensweise, welche sich dem Fachmann bei der Nacharbeit eines aus der Druckschrift D1 bereits bekannten Holzkohleverbrennungssystems offenbart. Zuzufolge den Ausführungen auf S. 1, letzter Absatz bis einschließlich S. 2, und den Abbildungen in den Figuren 1 bis 3 in diesem Dokument besteht dieses System u. a. aus einem muldenförmigen Kanal (4), der mit Durchschlägen (5) mit einer unter dem Kanal (4) liegenden Anbrennkammer (3) verbunden ist. Der Kanal (4) dient zur Aufnahme von Holzkohle und ist technisch gesehen folglich nichts anderes als die patentgemäß vorgesehene Glutkammer. Eine Außenwand (1) bildet zugleich den Boden und die Seitenwand der Anbrennkammer (3), und ein feinmaschiges Sicherheitssieb (9) verschließt als Wandung das System nach oben hin, so dass es selbst beim Drehen und Wenden des Systems im aktiven Zustand ein Herausfallen der Glut verhindert. Damit ist die Glutkammer im Wesentlichen soweit abgeschlossen, wie es auch das Streitpatent vorsieht. In der Anbrennkammer wird eine Brennhilfe angebrannt, Luft wird aus einem Lüfter (2) zugeführt und durch die Luftverwirbelung in der Anbrennkammer ein gleichmäßiges und schnelles Glühen der Holzkohle sichergestellt. Dabei gelangt Luft zunächst gezielt durch die Durchschläge (5) zur Holzkohle (s. Schutzanspruch 1, die letzten fünf Zeilen), durchquert das glühende Holzkohlebett im Kanal (4) und führt die Gluthitze an die Maschen des Siebes (9) heran. Die Wärme wird demnach letztlich überwiegend nach oben gerichtet abgestrahlt, denn nach unten hin ist der Kanal (4) abgesehen von den Durchschlägen offensichtlich geschlossen, und er ist zudem mit Abstand von einer Außenwand (1) umgeben, was den Wärmeübergang zur Umgebung vermindert. Damit sind die Merkmale 1.1, 1.2 und 1.3 des patentgemäßen Verfahrens erfüllt. Da das bekannte Holzkohleverbrennungssystem wahlweise als Brandherd zum Grillen in mobilen oder immobilen Grillvorrichtungen verwendet werden kann (s. S. 1, zweiter Absatz), gehört aus fachmännischer Sicht letztlich selbstverständlich auch das Merkmal 1.4 zum Offenbarungsumfang der Druckschrift D1, denn es ist zweifellos weit verbreitet und

daher nicht nur in Fachkreisen bekannt, beim Grillen die Glutkammer unterhalb eines Grillrostes anzuordnen.

b) Das in der Druckschrift D1 offenbarte Holzkohleverbrennungssystem kann aber auch wahlweise als Brandherd zum Heizen in offenen Kaminen dienen (s. S. 1, zweiter Abs.). Somit ist es zugleich eine Wärmequelle mit einer Holzkohleschale, wie sie das Streitpatent gemäß Merkmal 9.1 beansprucht. Das bekannte System weist in weiterer Übereinstimmung mit dem Merkmal 9.2 ein Sicherheits-sieb (9) auf. Es ist laut Beschreibung S. 2, zweiter Abs., so feinmaschig gehalten, dass keine Glut oder Kohle aus dem System entweichen kann. Aus den Fig. 1 und 3 geht zudem hervor, dass damit eine oberseitige Abdeckung des Glutkanals (4) und einer Verschlussöffnung (7) des bekannten Holzkohleverbrennungssystems gegeben ist. Ferner ist dort ein Handgriff vorgesehen, welcher in Kombination mit einem Lüfter (2) für die nötige Luftzufuhr in die untenliegende Anbrennkammer (3) sorgt (s. S. 1 letzter Abs.). Daraus erschließt sich dem Fachmann unmittelbar, dass der Handgriff nicht nur zum Tragen der Wärmequelle dient, sondern auch hohl sein muss und somit technisch gesehen gleichzeitig eine Luftversorgungsleitung ist. Ebenso erschließt sich ihm, dass dort sicher auch eine Öffnung in der Außenwand (1) vorhanden ist, denn sonst könnte die Luft nicht wie beabsichtigt in die Kammer (3) hinein und weiter durch eine Vielzahl von dort als Durchschläge (5) bezeichneten Belüftungsöffnungen in einem unteren Bereich der Holzkohleschale - der besagte Glutkanal (4) - gelangen, um mit Hilfe der angebrannten Brennhilfe in der Brennkammer die Holzkohle zum Glühen zu bringen (s. S. 2, zweiter Abs., vorletzter Satz). Das bekannte Holzkohleverbrennungssystem erfüllt folglich auch die Merkmale 9.3. bis 9.5. Die oben bereits genannten Stellen in Druckschrift D1 offenbaren letztlich auch einen dem Merkmal 9.6 entsprechenden Luftstromerzeuger, nämlich besagten im Handgriff integrierten Lüfter (2). Nach fachmännischem Verständnis des Ausdrucks „integriert“ bildet dieser mit dem Griff als Luftversorgungsleitung eine funktionale Einheit, was zwangsläufig bedingt, dass der Lüfter daran schließbar sein muss.

Somit sind zwischen der aus Druckschrift D1 bekannten Wärmequelle und der Wärmequelle gemäß dem Streitpatent jedenfalls keine Merkmalsunterschiede

feststellbar, die das Vorliegen eines auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstandes begründen können.

c) Dies gilt entsprechend für die vom Streitpatent beanspruchte Grillvorrichtung mit einer Wärmequelle.

Die vom Anspruch 21 gemäß Merkmal 21.1 mit umfassten Merkmale 21.1.9.1 bis 21.1.9.6 der Wärmequelle sind durch das aus der Druckschrift D1 bekannte Holzkohleverbrennungssystem für sich gesehen bereits patenthinderlich vorweggenommen. Auf die obigen Ausführungen im Abschnitt b) zum Gegenstand des Anspruchs 9 wird verwiesen.

Auch die weiteren vom Anspruch 21 umfassten Merkmale sind bereits als solche aus der Druckschrift D1 bekannt oder erschließen sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens soweit, dass auch diesem Gegenstand des Streitpatents eine erfinderische Tätigkeit nicht mehr zugrunde liegen kann.

Dabei sind die für die Beurteilung der Patentfähigkeit mit insbesondere eingeleiteten Ausgestaltungen gemäß Merkmal 21.1.18 unbeachtlich, wonach die Wärmequelle einen Behälter für Wasser (36) um die Holzkohleschale (16) und unter der Holzkohleschale (16) aufweist. Das verbleibende, zwingend vorgegebene Merkmal, wonach die Wärmequelle einen wärmeisolierenden Bereich um die Holzkohleschale aufweist, trifft auch auf das aus der Druckschrift D1 bekannte Holzkohleverbrennungssystem zu. In der Figur 1 ist nämlich deutlich zu erkennen, dass sich die Anbrennkammer (3) seitlich und unten von einer Außenwand (1) fort erstreckt und nach oben hin von der Wandung des Glutkanals (4) begrenzt ist. Zuzufolge der zugehörigen Beschreibung S. 1, letzter Abs., erster Satz, sorgt der in dem an der Außenwand (1) angebrachte Handgriff integrierte Lüfter (2) für die nötige Luftzufuhr in die unten liegende separate Anbrennkammer (3). Dass dieser Bereich also zur Außenseite des Holzkohleverbrennungssystems hin wärmeisolierend ist, ist einem Fachmann demnach bereits soweit offenbart, dass er dieses Merkmal mitliest, denn er weiß, dass Luft schlecht Wärme leitet und zum anderen im bestimmungsgemäßen Gebrauch des aus D1

bekanntem System ständig vergleichsweise kalte Luft aus der Umgebung von außen in die Anbrennkammer (3) nachgeführt wird.

Mit Blick auf das Merkmal 21.1.19 verbleibt - wiederum unter Nichtbeachtung der mit Insbesondere eingeleiteten fakultativen Merkmale - als einziges für den Vergleich mit dem Streitgegenstand heranzuziehendes Merkmal, dass die Wärmequelle eine Luftleitung aufweist, die zu einer Luftkammer erweitert ist. Dieses Merkmal erfüllt die bekannte Wärmequelle aber offensichtlich ebenfalls, denn die zugeleitete Luft muss, zufolge den Figuren 1 und 2 und den zugehörigen Ausführungen in der Beschreibung, durch einen vergleichsweise geringen Leitungsquerschnitt im Handgriff in die unmittelbar hinter der Seitenwand sich erweiternde Anbrennkammer einströmen, damit es darin - wie es in der Beschreibung S. 1, letzter Absatz bis einschließlich S. 2., dargelegt ist - zu Luftverwirbelungen kommen kann.

Die Merkmale 21.1.20.1 und 21.1.20.2 der streitpatentgemäßen Grillvorrichtung sind mit der Außenwand (1) des bekannten Holzkohleverbrennungssystems ebenfalls erfüllt: Aufgrund ihres Abstandes von dem Holzkohlekanal und der durch die Anbrennkammer zugeführten Luft entspricht sie in Ausgestaltung und Wirkung der patentgemäßen Isolieraußenschale, die von einer Luftversorgungsleitung, nämlich dem für diesen Zweck vorgesehenen Handgriff, durchdrungen ist. Darin ist - wie oben bereits ausgeführt - ein Lüfter (2) integriert, so dass eines der alternativ im Merkmal 21.1.20.3 angegebenen Merkmale bereits identisch vorweggenommen ist.

Das aus der Druckschrift D1 bekannte Holzkohleverbrennungssystem kann zum Grillen in mobilen oder immobilen Grillvorrichtungen verwendet werden (s. S. 1, zweiter Absatz). Die Anordnung eines Grillrostes wird in D1 zwar nicht unmittelbar gezeigt oder beschrieben, beim Grillen ist es jedoch soweit üblich und über Fachkreise hinaus bekannt, den Grillrost oberhalb der Glut anzuordnen, dass für diese Verwendung der Fachmann gedanklich die Darstellung in Fig. 1 entsprechend mit einem oberhalb des Holzkohleverbrennungssystems platzierten Grillrost komplettiert. Soll nun - wie bei dem Streitgegenstand - ein möglichst hoher Wirkungsgrad

erreicht werden, versteht es sich von selbst, die Oberseite der Isolieraußenschale vollständig abzudecken, denn anderenfalls würde die abgestrahlte Wärme ungenutzt seitlich am Grillrost vorbeistreichen.

Im Zuge der Nacharbeit des Gegenstandes der Druckschrift D1 offenbaren sich somit einem Fachmann bereits vollständig alle Aspekte der vom Streitpatent als Erfindung beanspruchten Lehre oder legen ihm diese nahe. Die Aneinanderreihung der Merkmale der Streitgegenstände hat ersichtlich weder einen kombinatorischen Effekt zur Folge noch ergibt sich daraus für den Fachmann eine überraschende Wirkung. In ihrer Gesamtheit stellen die Merkmale somit eine reine Aggregation dar, die eine erfinderische Leistung im Sinne von Art. 56 S. 1 EPÜ nicht begründen kann (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 4, Rdnr. 66; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 4, Rdnr. 86; § 1, Rdnr. 82 - jew. m. w. N.).

d) Den rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 8, 11 bis 20 und 22, für die ein eigenständiger erfinderischer Gehalt weder behauptet worden noch ersichtlich ist, werden durch den Fortfall der Ansprüche 1, 9 und 21 jeweils die Grundlagen entzogen.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

#### IV.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil kann das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG eingelegt werden.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich zum Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg zum Bundesgerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (s. [www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)).

Guth

Merzbach

Dr. Fritze

Fetterroll

Wiegele

Pr