



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **SCHLUSSURTEIL**

X ZR 128/03

Verkündet am:  
18. November 2003  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin zu 1 gegen das am 19. September 2000 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Die Klägerin zu 1 hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen, soweit diese nicht durch Beschluß vom 19. August 2002 der Klägerin zu 2 auferlegt worden sind.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 675 320 (Streitpatent), das auf einer Anmeldung vom 1. Oktober 1994 beruht, mit der die Priorität einer deutschen Anmeldung vom 29. März 1994 in Anspruch genommen wor-

den ist. Anspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten Streitpatents lautet - ohne Bezugszeichen - wie folgt:

Leuchter mit einer Mehrzahl von separat voneinander angeordneten Lichten, die jeweils einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs od. dgl. aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichte im wesentlichen vertikal untereinander in einem solchen Abstand zueinander angeordnet sind, daß das jeweils untere Licht das darüber angeordnete Licht thermisch so weit beeinflußt, daß dessen Wachs od. dgl. erschmolzen wird.

Wegen des Wortlauts des Patentanspruchs 2 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Kläger haben geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents sei weder ausführbar, noch neu, noch beruhe sie auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Bundespatentgericht hat die hierauf gestützte Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil haben lediglich die Klägerin zu 1 und die Klägerin zu 2 Berufung eingelegt. Die Klägerin zu 2 hat ihr Rechtsmittel zurückgenommen. Mit Beschluß vom 19. August 2002 hat der Senat ihr deshalb ihre eigenen Kosten des Rechtsmittels voll sowie die Hälfte der bis zur Zurücknahme der Berufung entstandenen Gerichtskosten des Berufungsverfahrens und der bis dahin entstandenen Kosten des Beklagten in diesem Verfahren auferlegt.

Über das Vermögen der Klägerin zu 1 ist durch Beschluß des Amtsgerichts Essen vom 1. Mai 2002 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der zum Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt R. O. N. hat mit am

23. September 2003 eingegangenem Schriftsatz mitgeteilt, daß er den unterbrochenen Rechtsstreit nicht aufnehme.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist für die Klägerin zu 1 niemand erschienen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zu 1 zurückzuweisen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Dr.-Ing. R. S. aus ... .

#### Entscheidungsgründe:

Durch die Erklärung des Insolvenzverwalters, das Streitverfahren nicht aufzunehmen, hat die Klägerin zu 1 das Verfügungsrecht über den Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage wiedererlangt (vgl. BGHZ 36, 258, 259). Das Nichtigkeitsverfahren ist mithin zwischen der Klägerin zu 1 als Berufungsklägerin und dem Beklagten fortzusetzen. Daß für die ordnungsgemäß geladene Klägerin zu 1 im deshalb anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung niemand erschienen ist, hindert wegen des das Patentnichtigkeitsverfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes nicht, durch streitiges Endurteil zu entscheiden (§§ 118, 82 PatG; Sen.Urt. v. 30.4.1996 - X ZR 114/92, GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerät). Diese Entscheidung ergeht dahin, daß die zulässige Berufung der Klägerin zu 1 zurückgewiesen wird, weil keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe gegeben ist.

1. Das Streitpatent betrifft einen Leuchter, bei dem durch Verbrennen von Wachs oder dergleichen Helligkeit erzeugt wird. Geräte dieser Art gehören seit alters her dem handwerklichen Bereich an. Maßgeblicher Fachmann ist deshalb ein Handwerker, der vertiefte Kenntnisse und Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Leuchten der genannten Art hat. Das wird durch die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in dem schriftlichen Gutachten bestätigt. Danach hat der Fachmann, der Leuchter der hier interessierenden Art konstruiert, eine handwerkliche Lehre mit Erfolg abgeschlossen und sich im Selbststudium oder in einer Werkkunstschule (Werkakademie) weitere fachspezifische und physikalische Erkenntnisse erworben und seit mehreren Jahren erfolgreich in der Praxis umgesetzt.

Das Streitpatent will einem Problem abhelfen, das nach der Beschreibung gegeben ist, wenn Leuchter eine spezielle Art von Mitteln aufweisen, die mittels Verbrennens von Wachs oder dergleichen Helligkeit erzeugen. Es handelt sich um sogenannte Lichte, die einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen. Sie sind beispielsweise als Teelichte bekannt und für diesen Anwendungszweck auch in genormten Abmessungen erhältlich, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt hat. Da Anspruch 1 des Streitpatents diese Abmessungen nicht vorgibt, wird allerdings deutlich, daß das Streitpatent insoweit keine Beschränkung enthält. Das führt den Fachmann zu dem Verständnis, daß die patentgemäß für Helligkeit sorgenden Mittel in Form und Größe durchaus verschieden sein können. Der Fachmann versteht unter Lichte, die einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen, jedoch nicht Kerzen, weil bei ihnen das Wachs oder dergleichen, aus dem sie bestehen, zwar um den Docht herum flüssig wird, im übrigen aber seine feste Gestalt behalten soll. Lichte ha-

ben hingegen ihren napfförmigen Behälter, damit in ihm das den Docht umgebende Wachs oder dergleichen möglichst vollständig verflüssigt werden kann.

Der Fachmann entnimmt der einleitenden Beschreibung des Streitpatents, daß bei solchen Lichten nicht sichergestellt ist, daß das Wachs oder dergleichen im napfförmigen Behälter vollkommen abbrennt. Es bleibt also beim Verlöschen der Flamme am Docht ein Brennmassestück übrig. Auch das hat der gerichtliche Sachverständige bestätigt. Seinen Ausführungen im schriftlichen Gutachten zufolge ist dieses Phänomen sogar Gegenstand von allgemeinen Güte- und Prüfbedingungen für Kerzen einer Gütegemeinschaft Kerzen. Das Streitpatent will dem abhelfen; es soll ein Leuchter mit Lichten, die jeweils einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen, zur Verfügung gestellt werden, der ein vollständiges Abbrennen der jeweiligen Brennmasse erlaubt.

2. Anspruch 1 des Streitpatents schlägt hierzu eine Vorrichtung vor, die sich merkmalsmäßig wie folgt gliedern läßt:

1. Leuchter
2. mit einer Mehrzahl von Lichten,
3. wobei die Lichte
  - a) jeweils einen napfförmigen Behälter mit Docht und Wachs oder dergleichen aufweisen,
  - b) separat voneinander angeordnet sind,  
und zwar
  - c) im wesentlichen vertikal untereinander  
und
  - d) in einem solchen Abstand,

- e) daß das jeweils untere Licht das darüber angeordnete Licht thermisch so weit beeinflusst, daß dessen Wachs oder dergleichen erschmolzen wird.

Die Lösung nach Anspruch 1 des Streitpatents besteht hiernach in einer bestimmten räumlichen Nähe von mehreren Lichten eines Leuchters, die es ermöglicht, dem Wachs oder dergleichen eines Lichtes über die von der Flamme am eigenen Docht erzeugte Wärme hinaus zusätzliche Wärme zuzuführen, so daß das gesamte Wachs erschmolzen wird und als Brennstoff zur Verfügung steht. Durch Anordnung untereinander und hierauf abgestimmten Abstand zweier Lichte zueinander erwärmt auch die jeweils untere Flamme die darüberliegende Brennstelle derart, daß sich dort das Wachs in dem napfförmigen Behälter verflüssigt und dadurch ein vollständiges Abbrennen erreicht wird (Sp. 1 Z. 26 ff.). Das Merkmal 3 e ("solchen, daß") macht dabei deutlich, daß zur Schaffung einer patentgemäßen Vorrichtung eine zielgerichtete Abstimmung erforderlich ist. Für den Fachmann heißt das zugleich, daß den bei der Ausführungsform jeweils vorgesehenen übrigen Parametern Rechnung zu tragen ist. Da der zum Erschmelzen erforderliche Wärmebedarf beispielsweise - wie jedem Fachmann ohne weiteres einsichtig ist - von der Form des jeweils oberen verwendeten napfförmigen Behälters sowie der Menge und der Schmelzfähigkeit des darin enthaltenen Wachses oder dergleichen abhängt, kann die Festlegung des Abstands nicht ohne Berücksichtigung dieser Umstände erfolgen; es darf aber auch die Wärmeleistung des jeweils unteren Lichtes nicht unberücksichtigt bleiben. Der in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 6 ff.) als beispielhaft bezeichnete Abstandsbereich von 5 bis 30 cm bildet deshalb allenfalls einen Anhaltspunkt für eine taugliche Gestaltung. Da dieser Abstandsreich nicht in Anspruch 1 aufgenommen ist, verwirklicht ein Leuchter der Merkmale 1, 2, 3 a bis c, der einen Abstand zwischen zwei Brennstellen aufweist,

der zwischen 5 und 30 cm liegt, jedoch nicht allein deshalb zugleich auch die Merkmale 3 d und e.

3. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann, so daß der von der Klägerin zu 1 geltend gemachte Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG nicht gegeben ist. Das richtige Maß der zusätzlichen Wärmezufuhr und damit der nach den Merkmalen 3 d und e erforderliche Abstand kann durch einfache Versuche herausgefunden werden, weil mit dem Erschmelzen des Waxes oder dergleichen ein leicht feststellbares Ergebnis im Patentanspruch als das maßgebliche Kriterium benannt ist. Hierdurch ist der Fachmann auch in die Lage versetzt, für einen Leuchter der patentgemäßen Art ein vollständiges Abbrennen des Brennstoffes des jeweils oberen Lichtes sicherzustellen. Daß dieses Ergebnis bei klägerseits veranlaßtem probeweisen Brennen von Lichten verschiedener Ständer nicht gelungen ist, besagt nichts Gegenteiliges, weil hierbei ausschließlich Ständer aus der Produktion der Klägerin zu 2 geprüft wurden und man es sich nicht hat angelegen sein lassen, durch Variation der Abstände zwischen den Lichten den patentgemäßen Erfolg zu erreichen. Solche Versuche liegen jedoch im Fachkönnen des maßgeblichen Fachmanns. Hiervon geht ersichtlich auch der gerichtliche Sachverständige aus. Denn auch er hat Anspruch 1 des Streitpatents eine Anweisung entnommen, die einem Fachmann offenbart, wie ein Leuchter konstruiert werden muß, damit der vom Streitpatent angestrebte Erfolg verwirklicht werden kann.

4. Anspruch 1 des Streitpatents ist neu. Keine Entgegenhaltung offenbart alle Merkmale dieses Anspruchs in der mit ihm beanspruchten Kombination. Dies trifft auch auf die Abbildung eines Kerzenhalters in der Musterregistereintragung M 92 07 297 vom 25. Juni 1993 zu, die von seiten der Klägerin zu 1 allein dem Streitpatent als neuheitsschädlich entgegengehalten worden ist. Das



Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Abbildung der Musterregistereintragung der als Blatt 43 NiA überreichten farblichen Darstellung entspricht. Anhaltspunkte, daß diese Annahme nicht zutreffen könnte, hat auch der Senat nicht. Dann aber verwirklicht diese Entgeghaltung nicht die Merkmale 2 und 3. Denn die Abbildung Blatt 43 NiA zeigt - wie auch in der Musterregistereintragung angegeben - einen Kerzenhalter. Er weist zylindrische Kerzen geringer Höhe auf, die vertikal untereinander angeordnet sind, nicht aber Lichte, wie sie anspruchsgemäß vorausgesetzt sind.

5. Wie schon das Bundespatentgericht hat auch der Senat nicht die mit hin für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG erforderliche Überzeugung gewinnen können, daß die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt war.

Der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 offenbart zwar die Anordnung mehrerer Wachs oder dergleichen verbrennender Mittel in vertikaler Anordnung untereinander. Das erschloß dem Fachmann jedoch nicht den Zugang zu der zweckgerichteten Abstimmung des Abstands zwischen zwei Brennstellen und entsprechender Herrichtung des Leuchters, wie sie den Merkmalen 3 d und e zugrunde liegt. Eine sinnvolle Nutzung von mehrflammi- gen Leuchtern ist nur möglich, wenn verwendete Kerzen ihre äußere feste Gestalt behalten. Bei Verwendung von Kerzen verbietet es sich deshalb, der durch die Merkmale 3 d und e zum Ausdruck kommenden Anweisung Folge zu leisten. Dementsprechend hat der gerichtliche Sachverständige angegeben, daß man bei mehrflammi- gen Kerzenleuchtern seit jeher bemüht gewesen sei, eine gegenseitige thermische Beeinflussung der Kerzen weitgehend zu vermeiden. Das erlaubt zugleich die Feststellung, daß auch der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 im Verständnis des Fachmanns ein Beispiel hier-

für bietet, es sich hier also um einen Leuchter handelt, bei dem zwischen den einzelnen Brennstellen ein Abstand eingehalten ist, der es gerade nicht zu einem gegenseitigen Erschmelzen kommen läßt und der deshalb - unabhängig von der Frage des Vorhandenseins anderer Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents und der Einhaltung des in der Beschreibung genannten Bereichs von 5 bis 30 cm - nicht die Merkmale 3 d und e verwirklicht.

Allerdings eignet sich der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 ohne weiteres auch zur Bestückung mit Lichten der Merkmale 2 und 3 a bis c. Es kann deshalb angenommen werden, daß eine solche Abänderung im Rahmen der Überlegungen eines Fachmanns lag, der sich zum Prioritätszeitpunkt mit dem Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 beschäftigte. Als ohne weiteres in Betracht kommende Variante kann freilich allein eine Ersetzung der kurzen Kerzen durch Lichte des Merkmals 3 a angesehen werden, die eine vergleichbare Größe und ein vergleichbares Erscheinungsbild wie die im Original verwendeten Kerzen haben. Schon zu einer Veränderung des Abstands der tellerartigen Untersätze für die Leuchtmittel zueinander oder zu einer ebenfalls eine Abstandsveränderung bewirkenden Vergrößerung der Leuchtmittel bot der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 eigentlich keinen Anlaß. Dafür, hier zusätzlich zu einem Austausch von Kerzen gegen im Erscheinungsbild etwa gleiche Lichte im Hinblick auf das Anliegen des Streitpatents beim Abstand anzusetzen, gab der Kerzenhalter dieser Musterregistereintragung jedenfalls nichts her. Bei Bestückung dieses Halters mit Lichten war zwar die bei Kerzen erfahrungsgemäß erforderliche Vorsicht gegenüber gegenseitiger Erwärmung nicht geboten, so daß objektiv gesehen der Abstand zwischen den Brennstellen weitgehend im Belieben des Fachmanns stand. Das besagt jedoch nichts im Hinblick auf die Frage, ob der maßgebliche Fachmann die Freiheit genutzt hätte, einen Halter mit einem Abstand zu wählen, der die Merkmale 3 d und e verwirklicht. Hierzu wären bei-

spielsweise Überlegungen hinsichtlich des Verbrennungsverhaltens bei Lichten, insbesondere des Wärmebedarfs der hiermit bestückten einzelnen Brennstellen nötig gewesen. Sich hierüber Gedanken zu machen, gab der Kerzenhalter der Musterregistereintragung M 92 07 297 jedoch keinerlei Anregung. Ein Fachmann konnte deshalb allenfalls zufällig zu einem Leuchter der Merkmale 1, 2, 3 a bis c gelangen, der auch die Merkmale 3 d und e aufwies; die Überzeugung, daß ihm eine solche Gestaltung nahegelegt war, wenn er sich des Kerzenhaltes der Musterregistereintragung M 92 07 297 als Vorbild bediente, ist aber nicht gerechtfertigt.

Der Senat hat auch durchgreifende Zweifel, daß der Fachmann die erforderliche Anregung durch das deutsche Gebrauchsmuster 69 15 556 erlangte. Diese Entgeghaltung betrifft ein Wachsrestelicht-Gerät. Es besteht aus einem Behälter zur Aufnahme von Wachsresten, wie sie an Fest-, Feier- und Partytagen entstehen können, und einem darunter angeordneten Wachslight mit Docht. Wenn sich infolge der vom Wachslight abgegebenen Wärme das Wachs im Behälter verflüssigt hat, kann es über ein Röhrchen dem brennenden Wachslight zugeführt werden. Aus dieser Zuführung von flüssigem Wachs konnte der Fachmann dieser Entgeghaltung entnehmen, daß das Wachslight mit Docht sich seinerseits in einem Behälter befindet, und zwar in einem oben offenen, so daß die Vorrichtung nach dem deutschen Gebrauchsmuster 69 15 556 ein (einziges) Licht im Sinne des Merkmals 3 a aufweist. Mit der im Hinblick auf die Lösung nach dem Streitpatent interessierenden vollständigen Verbrennung des - sei es ursprünglich vorhandenen oder nachträglich zugeführten - Wachses oder dergleichen dieses Lichtes, befaßt sich die Entgeghaltung jedoch nicht. Es geht bei ihr ferner auch nicht um eine zusätzliche Wärmezufuhr zu einem ohnehin der Wärme einer Flamme ausgesetzten Wachs-vorrat, wie es bei dem Streitpatent der Fall ist. Erst bei einer von den Einzelheiten abstrahierenden Erfassung des durch das deutsche Gebrauchs-

muster 69 15 556 Offenbarten, kam deshalb in Betracht, die Tauglichkeit des dort verwirklichten Prinzips des Verflüssigens von Wachs oder dergleichen für den patentgemäßen Zweck zu erkennen. Davon, daß der Fachmann zu einer solchen Betrachtung und ferner zu der dann noch notwendigen zielgerichteten Umsetzung dieses Prinzips üblicherweise befähigt gewesen wäre, kann der Senat jedoch angesichts der Ausbildung und der hierdurch bedingten Arbeitsweise des hier maßgeblichen Fachmanns nicht überzeugt sein, weil diese durch ein sich an tatsächlichen Gegebenheiten orientierendes Vorgehen Schritt für Schritt gekennzeichnet ist. Daß insoweit durchgreifende Zweifel bestehen, gilt um so mehr, als auch der gerichtliche Sachverständige darauf abgestellt hat, daß das deutsche Gebrauchsmuster 69 15 556 lediglich zeige, daß mit einem einzelnen Teelicht Wachsreste in einem Behälter erschmolzen werden können, und daß der Fachmann eine Anregung, diese Wärmequelle in mehrflammigen Leuchtern zielgerichtet zur Vermeidung von Wachsresten einzusetzen, nicht erhalte.

An der Bewertung, daß ein Naheliegen nicht festgestellt werden kann, ändert sich auch nichts, wenn man als möglichen Ausgangsstand der Technik für eine Entwicklung eines patentgemäßen Leuchters auf die französische Patentanmeldung 25 66 644 abstellt. Dort ist ein Leuchter der Merkmale 1, 2, 3 a und b vorbeschrieben, wobei jeweils unter einer Platte die Lichte auf um einen Stab angeordneten Tragplatten stehen. Die in den Figuren gezeigte Anordnung der Lichte gibt nicht diejenige des Merkmals 3 c wieder. Der Querschnitt des gezeigten Stabs und die Gestalt der Platten läßt es jedoch zu, mehrere Lichte und Platten untereinander anzuordnen. Die Abdeckung eines jeden Lichtes mit einer Platte soll verhindern, daß Regen die Lichte des für den Außenbereich gedachten Leuchters erlöschen läßt. Wie ein Fachmann selbstverständlich erkennt, hindern die oberen Platten aber auch die vom jeweiligen Licht erzeugte Wärme an einem entscheidenden Einfluß auf die Verhältnisse an der darüber

angeordneten Brennstelle. Über den Abstand der Lichte zueinander besagt die französische Anmeldung nichts. Hierauf kommt es nach diesem Vorschlag ersichtlich auch nicht an, weil die jeweils über einem Lichte angebrachte Platte dessen Abschirmung dient. Der Offenbarungsgehalt der französischen Patentanmeldung 25 66 644 reicht deshalb keinesfalls weiter als derjenige der Musterregistereintragung M 92 07 297, wenn man - wie oben geschehen - die Geeignetheit dieses Kerzenhalters mit berücksichtigt, statt Kerzen auch Lichte zu tragen.

Das dem Streitpatent schließlich noch entgegengehaltene deutsche Gebrauchsmuster 83 21 689 liegt weiter ab; deshalb kann diese Entgeghaltung weder für sich gesehen den Bestand des Anspruchs 1 des Streitpatents in Frage stellen noch kann ihretwegen die bisher getroffene Bewertung anders ausfallen.

6. Als auf Anspruch 1 zurückbezogener Unteranspruch hat Patentanspruch 2 mit diesem Bestand.

7. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO i.V.  
mit § 121 Abs. 2 PatG.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Mühlens

Asendorf