



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
6. April 2022

3 Ni 13/20 (EP)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent EP 2 004 395**

**(DE 50 2007 011 800)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und die Richterin Dr.-Ing. Philipps

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 004 395 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise in der Weise für nichtig erklärt, dass es folgende Fassung erhält:

1. Verwendung einer Bauplatte, die eingesetzt wird im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden, als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, wobei die

Bauplatte besteht aus einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1), einer beidseitig auf die Schaumstoffkernschicht (1) aufgeklebten wasserbeständigen Papier- oder dünnen Kunststofffolienbahn (2) und einer jeweils auf eine Papier- oder Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebten Bahn (4) aus Vliesstoff oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe.

2. Verwendung einer Bauplatte, die eingesetzt wird im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden, als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, wobei die Bauplatte besteht aus einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1), einer beidseitig auf die Schaumstoffkernschicht (1) aufgeklebten wasserbeständigen Papier- oder dünnen Kunststofffolienbahn (2), einer jeweils auf eine Papier- oder Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebten Bahn (4) aus Vliesstoff oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe und einer zwischen Papier- bzw. Kunststofffolienbahn (2) und einer Vliesstoffbahn (4) zusätzlich befestigt angeordneten Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe.

- II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2007/115902 A1 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 19. März 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung des deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2006 005 694 U1 vom 7. April 2006 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Verfahrenssprache erteilten

europäischen Patents EP 2 004 395 (Streitpatent; im Folgenden „SP“) mit der Bezeichnung „Bauplatte als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden“.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Patentnummer DE 50 2007 011 800 geführte Streitpatent betrifft die Verwendung von Bauplatten als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, bei denen eine Platte aus feuchtigkeitsbeständigem Schaumstoff zur notwendigen Versteifung beidseitig mit Zementmörtel und einem grobmaschigen Gittergewebe beschichtet ist (SP: [0001] i. V. m. Patentanspruch 1), wobei die Bauplatten einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für die anschließenden Flächenbekleidungen, wie beispielsweise Fliesen bilden sollen (SP: [0006], Z. 45-50).

Die Patentansprüche 1 bis 3 lauten wie folgt:

1. Verwendung einer Bauplatte als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, bei der auf einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1) beidseitig eine wasserbeständige Papier- oder dünne Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebt ist, auf denen jeweils eine Bahn (4) aus Vlies oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe aufgeklebt ist.
2. Verwendung einer Bauplatte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen Papier- bzw. Kunststofffolienbahn (2) und einer Vliesstoffbahn (4) zusätzlich eine Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe befestigt angeordnet ist.
3. Verwendung einer Bauplatte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Schaumstoffkernschicht (1) feuchtigkeitsdicht ist.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin, die von der Beklagten wegen Patentverletzung erfolglos in Anspruch genommen worden war, weil die zunächst stattgebende Entscheidung des Landgerichts ... vom Oberlandesgericht ... mit Urteil vom 26. November 2020 abgeändert und die Klage abgewiesen worden war, die vollständige Nichtigklärung des Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie hilfsweise in den Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 laut Schriftsatz vom 3. März 2021. Die Patentansprüche in den Fassungen der Hilfsanträge lauten dabei jeweils wie folgt:

#### Hilfsantrag 1:

1. Verwendung einer Bauplatte, die eingesetzt wird im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden, als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, bei der auf einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1) beidseitig eine wasserbeständige Papier- oder dünne Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebt ist, auf denen jeweils eine Bahn (4) aus Vliesstoff oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe aufgeklebt ist, die dann den geeigneten Haftgrund für den Kleber einer Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einen Putz oder einen dünn-schichtigen Spachtelmörtel bildet.

2. Verwendung einer Bauplatte nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen Papier- bzw. Kunststofffolienbahn (2) und einer Vliesstoffbahn (4) zusätzlich eine Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe befestigt angeordnet ist.

#### Hilfsantrag 2:

1. Verwendung einer Bauplatte, die eingesetzt wird im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden, als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünnenschichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, wobei die Bauplatte besteht aus einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1), einer beidseitig auf die Schaumstoffkernschicht (1) aufgeklebten wasserbeständigen Papier- oder dünnen Kunststofffolienbahn (2) und einer jeweils auf eine Papier- oder Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebten Bahn (4) aus Vliesstoff oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe.

2. Verwendung einer Bauplatte, die eingesetzt wird im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden, als Träger für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünnenschichtigen Spachtelmörtel an oder in Gebäuden, wobei die Bauplatte besteht aus einer feuchtigkeitsbeständigen und feuchtigkeitsdichten Schaumstoffkernschicht (1), einer beidseitig auf die Schaumstoffkernschicht (1) aufgeklebten wasserbeständigen Papier- oder dünnen Kunststofffolienbahn (2), einer jeweils auf eine Papier- oder Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebten Bahn (4) aus Vliesstoff oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe und einer zwischen Papier- bzw. Kunststofffolienbahn (2) und einer Vliesstoffbahn (4) zusätzlich befestigt angeordneten Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe.

Die Klägerin hat zur Stützung ihres Vortrags unter anderem folgende Druckschriften eingereicht:

NK1	FR 2 298 432 A2
NK1a	Deutschsprachige Übersetzung zu NK1
NK4	US 4 564 554 A
NK5	GB 1 181 895 A
NK6	FR 2 774 715 A1

NK6a Deutschsprachige Übersetzung zu NK6

NK8 DE 31 04 955 A1

NK9 DE 25 57 632 A1

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents sei gegenüber den Druckschriften NK1, NK4, NK5 oder NK8 nicht neu und beruhe gegenüber der NK6 in Verbindung mit NK1, NK4 bzw. NK5 oder dem allgemeinen Fachwissen, gegenüber der NK1, NK4 oder NK5 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen oder der NK6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch in den Fassungen der Hilfsanträge, die bereits unzulässig seien, weil insbesondere bei der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 eine neue technische Wirkung gegenüber der erteilten Fassung nicht zu erkennen sei, fehle dem streitpatentgemäßen Gegenstand die Neuheit gegenüber der NK1, NK4 oder NK5, zumindest beruhe er aber gegenüber diesen Druckschriften nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 004 395 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 oder 2, jeweils gemäß Schriftsatz vom 3. März 2021 erhält.

Die Beklagte bestreitet eine fehlende Patentfähigkeit sowohl der erteilten Fassung als auch der Fassungen nach den Hilfsanträgen gegenüber dem klägerseits

angegeben Stand der Technik. Mit den Hilfsanträgen werde das Patent auch gegenüber der erteilten Fassung in einer ursprungsoffenbarten Weise zulässigerweise eingeschränkt.

Der Senat hat den Parteien mit seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 2. Dezember 2021 folgende weitere Auszüge aus dem einschlägigen Fachwissen zukommen lassen, welche auch Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren:

- G1 OBERBACH, Karl (et al.) (Hrsg.): Saechtling Kunststoff Taschenbuch. 29. Ausgabe. München: Hanser, 2004. S. 595-596. – ISBN 3-446-22670-2
- G2 OBERBACH, Karl (et al.) (Hrsg.): Saechtling Kunststoff Taschenbuch. 29. Ausgabe. München: Hanser, 2004. S. 168-175. – ISBN 3-446-22670-2

## **Entscheidungsgründe**

### **A.**

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet, weil das Streitpatent gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ nur in der erteilten Fassung und in der Fassung des Hilfsantrags 1 mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären ist, während sich sein Gegenstand in der Fassung des Hilfsantrags 2, mit dem die Beklagte ihr Patent ebenfalls verteidigt, als schutzfähig erweist.

## I.

1. Das Streitpatent geht ausweislich seiner Beschreibung von ähnlichen Bauplatten im Stand der Technik aus, die bereits als Sandwich-Baukörper bekannt seien und bei denen eine Vliesstoffbahn auf die Schaumstoffkernschicht eingeschäumt sei, wobei ggf. noch ein luft- und wasserdampfdurchlässiges Material dazwischen angeordnet sei (SP: [0002]-[0004]). Die ebenfalls bekannten mehrschichtigen Lamine, die aus einer dehnbaren Kunststoffharzschicht mit einer darauf beidseitig aufgebracht nicht oder nur leicht dehnbaren thermoplastischen Kunstharzschicht bestehen, die jeweils wiederum mit einer dritten Schicht bedeckt seien, würden lediglich im Fahrzeug oder Möbelbau, aber nicht als tragfähige Lamine verwendet (SP: [0005]).

Der Nachteil zementbeschichteter oder auch vliesbedeckter Bauplatten bestehe darin, dass sich diese insbesondere bei einseitiger Feuchtigkeitsbeaufschlagung vor dem Einbau verziehen bzw. verwerfen würden und daher einen planparallelen Einbau an Wänden teilweise unmöglich machten (SP: [0006], Z. 53-58).

Das Streitpatent stellt sich daher die objektive Aufgabe, Bauplatten auf der Basis von Schaumstoffplatten vorzuschlagen, die als feuchtigkeitsbeständige und feuchtigkeitsdichte Träger für Flächenbekleidungen an oder in Gebäuden Verwendung finden können (SP: [0007]; [0013]).

2. Diese Aufgabe soll durch die Verwendung einer Bauplatte nach Patentanspruch 1 gelöst werden (SP: [0008]), der wie folgt gegliedert werden kann:

- 1 Verwendung einer Bauplatte als Träger
  - 1.1 für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünn-schichtigen Spachtelmörtel
  - 1.2 an oder in Gebäuden;

**2** die Bauplatte weist auf:

- 2.1** eine feuchtigkeitsbeständige und feuchtigkeitsdichte Schaumstoffkernschicht (1);
- 2.2** auf der Schaumstoffkernschicht (1) ist beidseitig eine wasserbeständige Papier- oder dünne Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebt;
- 2.3** auf den Papier- oder Kunststofffolienbahnen (2) ist jeweils eine Bahn (4) aus Vlies oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe aufgeklebt.

**3.** Ein Teil der Begriffe bedarf der Auslegung. Der zuständige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur mit Hochschulabschluss der Fachrichtung Bauingenieurwesen und mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Verwendung von Bauplatten, wird sie wie folgt verstehen:

**3.1** Die Verwendung der Bauplatte erfolgt als Träger, wie dies auch durch Merkmal **1** zum Ausdruck kommt. Die Merkmale **1.1** und **1.2** sind hingegen Eignungsangaben, für welche Gegenstände die Bauplatte als Träger in Frage kommt und wo sie eingesetzt wird, nicht aber unmittelbare Gegenstände der Verwendung als Träger.

**3.2** Das Streitpatent selbst gibt keine ausdrücklichen Definitionen für die Begriffe „feuchtigkeitsbeständig“ und „feuchtigkeitsdicht“ des Merkmals **2.1** in ihrer Bedeutung für die Schaumstoffkernschicht. Gemäß der Beschreibung ist jedoch die Bauplatte dann feuchtigkeitsbeständig, wenn sie sich bei ungewollter Feuchtigkeitsbeaufschlagung nicht verzieht und längenunveränderlich ist (SP: [0007]; [0009], Z. 9-17). Für diese Feuchtigkeitsbeständigkeit der Bauplatte leistet daher die Schaumstoffkernschicht einen Beitrag, wenn auch sie feuchtigkeitsbeständig ist. Mit anderen Worten soll sie Feuchtigkeitseinflüssen standhalten, indem sich dadurch ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften unter üblichen Einsatzbedingungen nicht verändern.

Der Begriff der Feuchtigkeitsdichtheit ist mangels anderweitiger Darlegung im Streitpatent demgegenüber nach dem allgemeinen Begriffsverständnis des Fachmanns auszulegen. Feuchtigkeitsdicht ist die Schaumstoffkernschicht danach dann, wenn keine Feuchtigkeit in sie eindringt. Während sich die Feuchtigkeitsbeständigkeit somit auf die Gewährleistung der Formstabilität der Schaumstoffkernschicht und damit letztlich auch der gesamten Bauplatte bezieht, geht es bei der Feuchtigkeitsdichtigkeit um die Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in die Schaumstoffkernschicht. Als funktionelles Merkmal muss daher lediglich verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Schaumstoffkernschicht eindringt, was aus fachmännischer Sicht bereits dann der Fall wäre, wenn eine Feuchtigkeitsbarriere auf der Schicht vorliegt. Streitpatentgemäß wird die Feuchtigkeitsdichtigkeit beispielsweise durch ein Polystyrol mit geschlossenzelligem Schaumaufbau erreicht (SP: [0013], Z. 52-55), d. h. die Wände zwischen den einzelnen Zellen sind komplett geschlossen. Hiervon abzugrenzen ist eine offenzellige Schaumstruktur, bei der die Zellwände nicht geschlossen sind und der Schaumstoff folglich Flüssigkeit aufnehmen kann. „Feuchtigkeitsdicht“ im Sinne des Streitpatents ist die Schaumstoffkernschicht daher dann, wenn sie – ggf. im Rahmen der Varianzen zwischen und innerhalb zur Bestimmung der Feuchtigkeitsaufnahme verwendeter Messverfahren – kaum Feuchtigkeit aufnimmt, sich jedenfalls im Gegensatz etwa zu offenzelligen weichelastischen Kunststoffen (G2: S. 175, Abschnitt 3.7.4.4) weder mit Wasser vollsaugt, noch den Durchtritt von Feuchtigkeit ermöglicht.

Soweit daher die Klägerin meint, die Aufgabenstellung sei hinsichtlich der mangelnden Definition des Begriffs „feuchtigkeitsdicht“ zu relativieren, da der Senat als Kriterium hierfür nur auf das Gegensatzpaar Offenzelligkeit gegen Geschlossenzelligkeit abstelle, trifft dies – wie sich aus den vorstehenden Darlegungen ergibt – nicht zu. Zudem stellt sich die Frage der Bedeutung des Begriffs „feuchtigkeitsdicht“ nicht bei der Formulierung der Aufgabe, sondern nur im Rahmen der Auslegung, die vorliegend mangels abweichender Angaben im

Streitpatent breit vorzunehmen ist. Denn das technische Problem ist so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt (BGH, Urteil vom 15. Juli 2021 – X ZR 60/19 – Stereolithographiemaschine, GRUR 2022, 67, Rdn. 10; BGH, Urteil vom 8. Februar 2022 – X ZR 22/20 – Rdn. 10).

**3.3** Das Streitpatent legt nicht näher dar, was unter dem Begriff „aufgeklebt“ der Merkmale **2.2** und **2.3** zu verstehen ist. Während Unteranspruch 2 des Streitpatents ganz allgemein vorsieht, dass die zusätzliche Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe „befestigt angeordnet“ ist und die Schaumstoffschicht als solche „aus mehreren miteinander verklebten oder verschweißten Schichten bestehen“ kann (SP: [0011]), legt sich Patentanspruch 1 auf eine ganz konkrete Art der Befestigung fest, nämlich dass die dort angesprochenen Bahnen jeweils aufgeklebt sein sollen. Gleichlautend entnimmt der Fachmann diese Information auch dem Abs. [0009] der Beschreibung. Im fachmännischen Verständnis, auf welches mangels anderweitiger Angaben im Streitpatent abzustellen ist, ist daher unter einem Aufkleben das stoffschlüssige Miteinander-Verbinden der genannten Schichten mittels eines Klebers zu verstehen.

**3.4** Die Ausgestaltung der Schichten gemäß den Merkmalen **2.2** und **2.3** versteht der Fachmann zudem dahingehend, dass sie die darunterliegende Schicht jeweils vollflächig bedecken (vgl. SP: Fig. 1 und 2 i. V. m. [0009]).

**3.5** Die Merkmale **2.2** und **2.3** lassen offen, ob neben den genannten Schichten weitere Schichten von der Bauplatte umfasst sein sollen. Denn soweit in Abs. [0009] des Streitpatents die Papier- oder Kunststofffolienbahn „direkt“ auf die Schaumstoffkernschicht aufgeklebt wird, hat dieses Merkmal im Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Dieser spricht lediglich von „aufgeklebt“ ohne den Zusatz „direkt“. Diese Auslegung sieht der Fachmann auch dadurch bestätigt, dass

gemäß Merkmal **2.3** in vergleichbarer Weise auf die Papier- oder Kunststofffolienbahn eine Bahn aus Vlies oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe aufgeklebt wird, wobei gemäß Unteranspruch 2 *expressis verbis* dazwischen eine zusätzliche Bahn aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe befestigt angeordnet ist. Daraus lässt sich für den Fachmann nur der Schluss ziehen, dass es sich bei der in Patentanspruch 1 genannten Schichtfolge um die Mindestanforderungen an eine streitpatentgemäße Bauplatte handelt und weitere Schichten der Verwirklichung der beanspruchten Lehre des Streitpatents nicht entgegenstehen, auch wenn insoweit keine konkreten Angaben erfolgen, um welche weiteren Schichten es sich handeln soll.

**3.6** Die Bedeutung des Materials „Vlies“ von Merkmal **2.3** erschließt sich dem Fachmann aus Abs. [0010] des Streitpatents. Demnach ist ein Vlies bzw. Vliesstoff ein textiles Flächengebilde als Wirrgelege aus einzelnen Fasern oder Fäden. Auch Filze gehören definitionsgemäß zu den Vliesstoffen. Im Gegensatz dazu werden Gewebe, Gestricke und Gewirke aus regelmäßig geordneten Fäden oder Garnen hergestellt.

Insoweit stellt Papier kein streitpatentgemäßes Vlies dar. Zwar ist die Abgrenzung zwischen Vliesen, Filzen und Papieren fließend. Aber im Unterschied zu Filzen, welche gemäß Streitpatent *expressis verbis* den Vliesstoffen zugeordnet sein sollen (SP: [0010]), wird Papier hier nicht genannt und folglich streitpatentgemäß auch nicht zu den Vliesen gerechnet. Denn das Streitpatent unterscheidet zwischen Vlies in Merkmal **2.3** und Papier in Merkmal **2.2** und gibt dem Fachmann auch sonst keinen Anhaltspunkt, dass Papiere als Vliesstoffe zu verstehen seien.

**3.7** Die Begriffe „Vlies“ von Merkmal **2.3** und „Vliesstoff“ von Unteranspruch 2 des Streitpatents werden offensichtlich und für den Fachmann erkennbar synonym verwendet (vgl. SP: [0009], Z. 18; [0010]). Dies gilt auch, soweit nachfolgend der in Merkmal **2.3** gemäß Hauptantrag verwendete Begriff „Vlies“ in den Hilfsanträgen 1 und 2 in den Begriff „Vliesstoff“ geändert ist.

## II.

Sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 ist der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung beruht gegenüber der Druckschrift NK5 und dem fachüblichen Handeln nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1.1 Dabei ist vorab darauf hinzuweisen, dass die Ansprüche des Streitpatents nur auf die Verwendung einer Bauplatte gerichtet sind. Daher ist danach zu unterscheiden, ob mit diesen Ansprüchen nur die Verwendung eines bereits vorbekannten Gegenstandes begehrt wird, oder ob es sich um die Verwendung eines seinerseits neuen Erfindungsgegenstandes handelt. Im erstgenannten Fall wäre eine Patentfähigkeit nämlich schon dann zu verneinen, wenn die allein beanspruchte Verwendung einer im Stand der Technik vorbekannten Bauplatte bereits im Stand der Technik bekannt wäre. Dafür, dass vorliegend nur eine bislang unbekannte Art der Verwendung einer Bauplatte Gegenstand der Erfindung sei, gibt das Streitpatent aber nichts her; vielmehr ergibt sich aus seinen Ausführungen eindeutig, dass bereits die Bauplatte selbst, deren Verwendung beansprucht wird, gegenüber den zum Zeitpunkt des Zeitrangs des Streitpatents im Stand der Technik bekannten Bauplatten neu und erfinderisch sein soll. Bei dieser Konstellation ist, sofern sich der vom Verwendungsanspruch erfasste Gegenstand als schutzfähig erweist, auch seine allein beanspruchte Verwendung neu und erfinderisch. Daher ist, ausgehend von den allein hierauf gerichteten Darlegungen des Streitpatents, nachfolgend nur der vom Verwendungsanspruch erfasste Gegenstand selbst auf Patentfähigkeit zu prüfen. Die Beanspruchung nur als Verwendungs- und nicht (auch) als Sachanspruch führt vorliegend lediglich dazu, dass der Schutzzumfang des Streitpatents gegenüber demjenigen, der sich aus der Beanspruchung eines

Erzeugnisanspruchs ergäbe, enger ist; auf die Beurteilung der Patentfähigkeit wirkt sich dieser engere Schutzzumfang aber nicht aus.

**1.2** Die Druckschrift NK5 beschreibt eine Bauplatte, die als Deckenpaneel zum Auftrag von Gips oder anderen Beschichtungen geeignet ist (NK5: S. 1, Z. 8-9 i. V. m. Z. 64-67 // Merkmal **1**, **1.1**, **1.2**, **2**). Herkömmliche Bauplatten aus einem starren Polyurethanschaum seien mit Papier beschichtet. Dies führe entweder bereits bei ihrer Beschichtung mit Gips oder später im Gebrauch zu einem Dehnen oder Strecken des Papiers aufgrund von Feuchtigkeit, mit einer schädlichen Wirkung auf das Erscheinungsbild der Bauplatte (NK5: S. 1, Z. 10-20).

Um diese schädliche Wirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden, schlägt die NK5 vor, auf einen starren Schaum aus beispielsweise Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polyethylen, Phenol-Formaldehyd-Harz, Harnstoff-Formaldehyd-Harz, Isocyanurat oder Polyurethan als Träger einseitig oder beidseitig ein Laminat aus Papier / wasserundurchlässigem Schichtmaterial / Papier aufzutragen (NK5: S. 1, Z. 25-29 i. V. m. Z. 45-50). Bevorzugt handelt es sich bei dem wasserundurchlässigen Material um eine Polyethylenfolie (NK5: S. 1, Z. 30-34), was einer streitpatentgemäßen Kunststofffolienbahn gemäß Merkmal **2.2** entspricht. Soweit die Materialien bei der Laminierung nicht als Schmelzklebstoffe wirken können, werden die einzelnen Schichten des Laminats und des Schaumstoffs jeweils mittels eines herkömmlichen Klebstoffs verklebt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Träger bereits als geschäumte Platte vorliegt (NK5: S. 1, Z. 34-44, Z. 51-63).

Insoweit ist zwar nicht beschrieben, dass die Schaumstoffschicht feuchtigkeitsbeständig und feuchtigkeitsdicht ist. Da es sich aber um eine starre Schicht handelt und die Bauplatte gerade gegen Feuchtigkeit beständig sein soll, entnimmt der Fachmann der Lehre der NK5 unmittelbar und eindeutig aufgrund der Schaumstoffschicht die Eigenschaften der Feuchtigkeitsbeständigkeit der Bauplatte. Ob die Schaumstoffschicht dagegen auch feuchtigkeitsdicht ist, indem sie beispielsweise eine geschlossenzellige Struktur aufweist, bleibt dagegen in der

NK5 offen. Mithin ist Merkmal **2.1** nur ohne das Attribut „feuchtigkeitsdicht“ unmittelbar und eindeutig vorbeschrieben.

Inwieweit das Laminat aus Papier / Polyethylenfolie / Papier auf die Schaumstoffschicht aufgeklebt ist, ist gemäß der NK5 von dem verwendeten Schaumstoffmaterial und seiner Eignung als Schmelzklebstoff abhängig (NK5: S. 1, Z. 34-44, Z. 51-63), so dass auch Merkmal **2.2** nur teilweise vorbeschrieben ist. Gemäß der oben dargelegten Auslegung des Streitpatents entspricht zudem die äußere Papierschicht nicht einem streitpatentgemäßen Vlies gemäß Merkmal **2.3**.

Entgegen der Ansicht der Klägerin sind die in der NK5 beschriebenen starren Schäume und damit Hartschaumstoffe nicht zwingend „geschlossenzellig“. Soweit die Beklagte hierzu auf die EP 0 685 512 A1 – im Verfahren als Druckschrift A16 – verwiesen hat, die offenzellige Polyurethan-Hartschäume betrifft, kann dahinstehen, ob, wie die Klägerin meint, diese Druckschrift A16 verspätet vorgelegt sei und auch nicht das einschlägige Fachwissen dokumentiere, da es auf diese Druckschrift nicht ankommt. Denn der Fachmann hat selbstverständlich auch Kenntnisse zu den im Bauwesen verwendeten Materialien, so dass ihm fachbekannt ist, dass Hartschäume sowohl offenzellig als auch geschlossenzellig sein können (vgl. G1: S. 596, Abs. 2, letzter Satz). Dieses bereits anderweitig belegte Fachwissen wird durch die Druckschrift A16 lediglich bestätigt, die die Herstellung offenzelliger Polyurethan-Hartschaumstoffe beschreibt und dabei von „konventionellen Polyurethan-Hartschaumstoffen ausgeht, gleichgültig, ob diese ganz oder teilweise **geschlossenzellig** oder sogar weitgehend **offenzellig** sind“ (A16: Sp. 1, Z. 43-49; Hervorhebungen diesseitig).

Unzutreffend ist auch die Auffassung der Beklagten, Merkmal **2.2** sei durch die NK5 nicht vorbeschrieben. Zwar trifft es zu, dass in der NK5 keine **wasserbeständige** Papierschicht beschrieben wird. Jedoch sieht Merkmal **2.2** alternativ („oder“) eine dünne Kunststofffolienbahn vor. Eine solche ist aber in der NK5 als ein Laminat aus Papier / **wasserundurchlässiges** Schichtmaterial / Papier offenbart (NK5: S. 1,

Z. 25-29 i. V. m. Z. 30-34), wobei das wasserundurchlässige Schichtmaterial in seiner bevorzugten Ausführungsform als Polyethylenfolie der streitpatentgemäßen Kunststofffolienbahn entspricht.

Damit sind die Merkmale **1**, **1.1**, **1.2**, **2**, **2.1** [ohne „feuchtigkeitsdicht“] und **2.2** [ohne „aufgeklebt“] in der NK5 vorbeschrieben. Es fehlt jedoch an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der Feuchtigkeitsdichtigkeit gemäß Merkmal **2.1**, des Aufklebens gemäß Merkmal **2.2** und eines Vlieses oder eines gestrickten oder gewirkten Gewebes gemäß Merkmal **2.3**. Diese fehlenden Merkmale können jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

**1.3** Denn ein Fachmann, der vor der objektiven Aufgabe steht, Bauplatten auf der Basis von Schaumstoffplatten vorzuschlagen, die als feuchtigkeitsbeständige und feuchtigkeitsdichte Träger für Flächenbekleidungen an oder in Gebäuden Verwendung finden können, entnimmt der Druckschrift NK5 bereits, dass diese eine wasserundurchlässige Blattschicht, bevorzugt eine Polyethylenfolie, verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die innere Papierschicht eindringt und es so zu einem Schrumpfen oder zu Spannungen kommt (NK5: S. 1, Z. 30-34; S. 1, Z. 64 bis S. 2, Z. 11). Damit nimmt sie den Kern der erfinderischen Leistung des Streitpatents vorweg (SP: [0009], Z. 9-16). Davon ausgehend lag es aber im Blickfeld des Fachmanns, den Träger aus starrem Schaum streitpatentgemäß in jedem Fall und unabhängig von der Materialwahl nicht nur feuchtigkeitsbeständig, sondern – infolge einer geschlossenzelligen Struktur – auch feuchtigkeitsdicht gemäß Merkmal **2.1** auszugestalten, da fachbekannt ist, dass eine geschlossenzellige Struktur bei Hartschäumen die Wärmeleitfähigkeit, die bei Wasseraufnahme erhöht ist, reduziert und die Festigkeit steigert (G2: S. 168, letzter Abs., Satz 1; S. 175, Abschnitt 3.7.4.4). Ebenso lag es für ihn nahe, die Polyethylenfolie sowie die äußere Schicht gemäß den Merkmalen **2.2** und **2.3** aufzukleben, denn dies wird im Falle vorexpanzierter Schaumstoffe bereits als eine Möglichkeit und Alternative in der NK5 genannt (NK5: S. 1, Z. 41-44, Z. 57-63).

Die erfinderische Tätigkeit kann auch nicht mit der Überlegung begründet werden, der Fachmann hätte ausgehend von der NK5 keine Veranlassung gehabt, die äußere Papierschicht durch ein streitpatentgemäßes Material gemäß Merkmal **2.3** zu ersetzen, und hätte auch die Materialien Papier, textiles Material, Gewebe, Vliesstoff oder maschenartiges Gitter aus Kunststoff nicht als Austauschmittel angesehen, welche er abhängig von der verwendeten Flächenbekleidung einsetzen wird. Das Merkmal **2.3** bezieht sich auf die außen liegende, damit sichtbare und der Funktion als Träger für die Flächenbekleidung unmittelbar dienende Schicht. Eine Anpassung dieser Oberfläche an das jeweilige Erfordernis der Verwendung ist damit viel eher veranlasst als die Änderung innerer Schichten, da die Folgeanwendung den Fachmann unmittelbar einen Handlungsbedarf vor Augen stellt, wenn z. B. eine Flächenbekleidung nicht ausreichend auf der Bauplatte haftet. Soll eine Schaumstoffbauplatte daher im streitpatentgemäßen Sinn als Träger für Keramikfliesen, Putz oder dünnen Spachtelmörtel eingesetzt werden, versteht es sich für den Fachmann von selbst, dass das **zusätzliche** Anbringen eines Gittergewebes oder Vlieses auf der Schaumstoffbauplatte von Vorteil ist (vgl. z. B. NK1a: [0002] // NK4: Sp. 3, Z. 35-40 // NK6a: S. 1, Z. 16). Die allgemein bekannten Gründe für diesen fachüblichen Vorteil waren dem Fachmann auch aufgrund der Ausführungen in der NK8 auf Seite 4, letzter Absatz, geläufig.

**2.** Die Beklagte kann ihr Patent auch nicht erfolgreich in der Fassung des Hilfsantrags 1 verteidigen. Diese Fassung unterscheidet sich von der erteilten Fassung durch die folgenden zusätzlichen Merkmale **1.3<sup>1</sup>** und **2.3.1<sup>1</sup>**:

**1.3<sup>1</sup>** *die Bauplatte wird eingesetzt im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden;*

**2.3.1<sup>1</sup>** *die Bahn (4) bildet dann den geeigneten Haftgrund für den Kleber einer Flächenbekleidung aus*

*Keramikfliesen, einen Putz oder einen dünnenschichtigen Spachtelmörtel;*

Mit diesen ergänzten Merkmalen kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründet werden. Denn das Merkmal **1.3<sup>1</sup>** spezifiziert lediglich die Verwendung der Bauplatte. Auch die Bauplatte gemäß der NK5 dient als Decken- oder Wandplatte von Gebäuden (NK5: S. 1, Z. 10-20) und kann damit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Soweit der Fachmann auf der Suche nach einem geeigneten Haftgrund gemäß Merkmal **2.3.1<sup>1</sup>** ist, hat dann auch die Verwendung eines Vlieses oder eines gestrickten oder gewirkten Gewebes gemäß Merkmal **2.3** als fachnotorisches Mittel nahegelegen, wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt wurde.

### III.

Die Beklagte kann ihr Patent aber in der Fassung des Hilfsantrags 2 erfolgreich verteidigen, weil diese Fassung zulässig ist und ihr insbesondere keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen.

1. Der Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 2 lässt sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv und mit hochgestellter Ziffer 1 bzw. 2 gekennzeichnet):

- 1 Verwendung einer Bauplatte als Träger
  - 1.1 für eine Flächenbekleidung aus Keramikfliesen, einem Putz oder einem dünnenschichtigen Spachtelmörtel
  - 1.2 an oder in Gebäuden;
  - 1.3<sup>1</sup> *die Bauplatte wird eingesetzt im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, um einen tragfähigen feuchtigkeitsbeständigen*

*Untergrund für anschließende Flächenbekleidungen zu bilden;*

- 2<sup>2</sup>** die Bauplatte *besteht aus:*
- 2.1** eine feuchtigkeitsbeständige und feuchtigkeitsdichte Schaumstoffkernschicht (1);
  - 2.2** auf der Schaumstoffkernschicht (1) ist beidseitig eine wasserbeständige Papier- oder dünne Kunststofffolienbahn (2) aufgeklebt;
  - 2.3** auf den Papier- oder Kunststofffolienbahnen (2) ist jeweils eine Bahn (4) aus Vlies[stoff] oder einem gestrickten oder gewirkten Gewebe aufgeklebt.

Der Patentanspruch 2 laut Hilfsantrag 2 entspricht Patentanspruch 1, jedoch mit folgendem weiteren Merkmal:

- 2.4<sup>2</sup>** *zwischen der Papier- oder Kunststofffolienbahn (2) und der Vliesstoffbahn (4) ist zusätzlich eine Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe befestigt angeordnet;*

2. Entgegen der Auffassung der Klägerin bestehen gegen die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 2 keine Zulässigkeitsbedenken. Insbesondere entnimmt der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen, welche als WO 2007/115902 A1 offengelegt sind (im Folgenden „SP-A1“), das Merkmal **1.3<sup>1</sup>**, wonach die Bauplatte im Innen- und Außenbereich von Gebäuden eingesetzt wird. Zwar wird dies als Merkmal bekannter Bauplatten im Stand der Technik beschrieben (SP-A1: S. 2, Z. 1-6 // Streitpatent SP: [0006], Z. 45-50), der Fachmann schließt hieraus aber unmittelbar, dass auch die streitpatentgemäßen Bauplatten in gleicher Weise eingesetzt werden können, da gerade diese Bauplatten im Streitpatent weiterentwickelt werden sollen. Das Merkmal **2.4<sup>2</sup>** geht auf den Patentanspruch 2

der ursprünglichen Anmeldung SP-A1 des Streitpatents zurück (Streitpatent SP: Patentanspruch 2), so dass es ebenfalls zulässig ist.

Da die Figuren 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldung und des Streitpatents einen Aufbau aus vier Schichten, nämlich zusätzlich einer Bahn (3) aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe, zeigen und diese Bahn (3) gemäß Unteranspruch 2 des Streitpatents bzw. der Anmeldung sich dem Fachmann als optionale Ausführungsform erschließt, ist auch das Bestehen der Bauplatte aus drei bzw. vier unterschiedlichen Schichtarten als unmittelbar zur Erfindung gehörig offenbart.

Auch werden die Begriffe „Vlies“ (Patentanspruch 1 nach Hauptantrag) und „Vliesstoff“ (Hilfsanträge 1 und 2) bzw. „Vliesstoffbahn“ (Unteranspruch 2 nach Hauptantrag) des Streitpatents offensichtlich und für den Fachmann erkennbar synonym verwendet (vgl. SP: [0009], Z. 18; [0010]), so dass in Merkmal **2.3** mit der Änderung des Begriffs „Vlies“ in „Vliesstoff“ keine unzulässige Änderung verbunden ist. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen zur Auslegung in Abschnitt I.3.7 verwiesen.

**3.** Der Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 2 stehen auch keine Nichtigkeitsgründe entgegen.

**3.1** Das Streitpatent unterscheidet sich in den Merkmalen des Hilfsantrags 2, die eine abschließende Aufzählung der Schichten beanspruchen, von der Druckschrift NK5 dahingehend, dass auf eine innere Papierschicht verzichtet wird und die äußere Papierschicht durch ein Vlies oder ein gestricktes oder gewirktes Gewebe ersetzt ist. Zu dieser Änderung des Aufbaus besteht aber ausgehend von der NK5 keine Veranlassung.

So dienen in der NK5 die auf die wasserundurchlässige Kunststoffschicht, die Merkmal **2.2** entspricht, beidseitig aufgeklebten Papierlagen der Gesamtversteifung

der Bauplatte und der Stabilität gegenüber Feuchtigkeit, indem interne Spannungen der Kunststoffschicht (insbesondere im Fall von Polyethylen) kompensiert und Bewegungen (*movement*; auch im Sinne von Verwerfungen zu verstehen) dieser Schicht – nämlich der Polyethylenschicht – verringert werden (NK5: S. 1, Z. 75 bis S. 2, Z. 11). Auch entsprechend dem Streitpatent dienen alle Bahnen des sandwichartigen Aufbaus der Versteifung der Bauplatte und verhindern bei Feuchtigkeitseinflüssen Längenveränderungen und Verwerfungen (SP: Sp. 3, Z. 4-10).

Daraus lässt sich aber nicht naheliegend die Schlussfolgerung ziehen, dass ausgehend von der NK5 die Anzahl der Schichten je nach angestrebtem Grad der Versteifung im Belieben des Fachmanns läge. Denn um zu einem streitpatentgemäßen Aufbau entsprechend den Merkmalen von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zu gelangen, müsste der Fachmann entgegen der Lehre der NK5 die dem Spannungsabbau dienenden äußeren Papierschichten auf der Kunststoff- bzw. bevorzugt Polyethylenschicht weglassen. Die Lehre der NK5 zielt aber vielmehr darauf ab, unverändert zum darin beschriebenen Stand der Technik Papierschichten als äußere Schichten verwenden zu können, ohne die insoweit in der NK5 beschriebenen Probleme in Kauf nehmen zu müssen (NK5: S. 1, Z. 10-20).

Damit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Sinngemäßes gilt dann auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach Hilfsantrag 2, der zudem eine Zwischenschicht aus grobmaschigem Gitter oder grobmaschigem Gewebe entsprechend Merkmal **2.4<sup>2</sup>** vorsieht.

**3.2** Die weiteren Druckschriften stellen die erfinderische Tätigkeit der streitpatentgemäßen Lösung ebenfalls nicht in Frage.

**3.2.1** Ausgehend von der Druckschrift NK4, die ebenfalls keine streitpatentgemäße äußere Bahn aus einem Vlies oder einem gestrickten oder gewirkten

Gewebe zeigt, fehlt bereits – wie bei der Druckschrift NK5 – die Veranlassung, die darin beschriebene äußere Papierschicht zu ersetzen. Auch im Übrigen fehlt die Veranlassung, den darin vorgeschlagenen Verbundwerkstoff, der aus einer Mehrzahl an Lagen aufgebaut ist, abzuändern und sich dabei auf den streitpatentgemäßen Aufbau zu beschränken.

**3.2.2** Die Druckschrift NK6 handelt von einer Entkopplungsbeschichtung. Diese Beschichtung soll leicht sein und einfach auf einen instabilen Träger aufgetragen werden können, wobei sie in Rollenform geliefert werden kann. Sie verhindert, dass ein Reißen des Trägers Auswirkungen auf eine Fliesenlage hat (NK6a: S. 1, Z. 17-22). Nachdem gemäß der Beschreibung der NK6 diese Beschichtung direkt ohne Verklebung auf den Träger gelegt wird (NK6a: S. 1, Z. 25; S. 2, Z. 26-29), handelt es sich insoweit um die Verlegung von Bodenfliesen.

Damit offenbart aber die NK6 bereits keine **Bauplatte** als Träger und scheidet schon deshalb als Ausgangspunkt für eine durch die Druckschriften NK1, NK4 oder NK5 naheliegende Aufbringung von Flächenbekleidungen aus.

Zwar ist die Schichtabfolge der NK6 mit derjenigen gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vergleichbar, jedoch ist sie nur einseitig ausgeführt (z.B. NK6a: S. 1, Z. 13-16 i.V.m. Fig. 1). Eine Anregung, davon ausgehend beidseitig eine Schichtabfolge entsprechend den Merkmalen **2.2** und **2.3** vorzusehen, erhält der Fachmann jedoch nicht. Denn die bereits nicht als Bauplatte ausgeführte Entkopplungsschicht dient ausschließlich dazu, einseitig eine Fliesenlage aufzubringen. Auch wird das Problem der Feuchtigkeitsbeständigkeit und Feuchtigkeitsdichte in der NK6 nicht thematisiert.

Daran ändert auch nichts, dass in Patentanspruch 7 der NK6 ein geschlossenzelliger Schaum genannt wird. Denn damit wird weder unmittelbar noch naheliegend ein Hartschaum und damit eine Bauplatte impliziert (vgl. auch NK6a: S. 2, Z. 17-18), da weder die Gleichsetzung geschlossenzelliger Schaum mit Hartschaum

zutreffend ist, noch der Fachmann der NK6 sonst einen Hinweis auf ein plattenförmiges Material entnimmt.

**3.2.3** Auch eine Kombination der Druckschrift NK1 mit der Druckschrift NK6 unter Weglassung von inneren, an den Schaumstoffkern 5 der NK1 angrenzenden Gitter- oder Gewebematerialien 3, weil der Fachmann immer bestrebt sei, eine Bauplatte möglichst einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar zu gestalten, ist nicht nahegelegt. Der Fachmann hätte die Druckschrift NK1 bereits nicht zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe als Ausgangspunkt in Betracht gezogen, weil sie die Problematik des Verzugs bei ungewollter Feuchtigkeitsbeaufschlagung gar nicht anspricht. Daher fehlt es bereits an einer Veranlassung, ausgehend von der Druckschrift NK1 die Druckschrift NK6 in Betracht zu ziehen.

**3.2.4** Die Druckschrift NK8 beschreibt zwar die Herstellung feuchtigkeitsbeständiger, besonders dünner Bauteile oder Platten, die sich unter anderem für Putz oder Fliesen eignen (NK8: S. 2, Abs. 3 i. V. m. letzter Abs. und S. 4, Abs. 2, Z. 3-9; S. 3, Abs. 2, Satz 1 // Merkmale **1**, **1.1**, **1.2**, **2**). Die darin beschriebenen „Dicht(gewebe)streifen“, d. h. etwas breiteren Gewebestreifen des Rastergewebes, die ein Einsinken des Gewebes in den Mörtel verhindern (NK8: S. 3, Abs. 3, Z. 1-16 i. V. m. NK9: Patentanspruch 3; Fig. 1), entsprechen aber bereits keiner Folienbahn gemäß Merkmal **2.2**, denn streitpatentgemäß erfordert die Folienbahn eine vollflächige, die Oberfläche des Kerns bedeckende Schicht. Soweit dann gemäß der NK8 – zusätzlich zu einer Mörtelfüllung – ein Kunststoffschäum zur Isolierung und zur Wärmedämmung eingelegt werden kann (NK8: Patentanspruch 5), bleibt unbestimmt, wie die Anordnung dieses Kunststoffschäum innerhalb der Mörtelfüllung erfolgen soll, und ob es sich in der Folge um eine streitpatentgemäße Schaumstoffkernschicht gemäß Merkmal **2.1** handelt. Im Ergebnis kann daher auch die NK8 weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit der Gegenstände des Hilfsantrags 2 in Frage stellen.

**3.3** Gegen eine erfinderische Tätigkeit spricht auch nicht, dass sich das Streitpatent mit Hilfsantrag 2 nunmehr auf eine abschließende Aufzählung der Schichten festlegt und damit keine neue technische Wirkung verbindet. Denn bereits das Streitpatent in der erteilten Fassung benennt – außer den nunmehr von Hilfsantrag 2 umfassten Schichten – konkret keine zusätzlichen, darüber hinausgehenden Schichten. Der erteilte Patentanspruch 1 lässt zwar die Möglichkeit weiterer Schichten als vom Gegenstand des Patentanspruchs umfasst zu, enthält aber selbst in Verbindung mit der Beschreibung keine Informationen zu konkreten weiteren Schichtabfolgen und deren technischer Wirkung. Damit ist aber bereits das erteilte Patent erkennbar auf die nunmehr mit Hauptantrag 2 beschriebenen Schichten gerichtet, so dass für eine neue technische Wirkung insoweit auch kein Raum sein kann.

Der Schutzfähigkeit steht auch nicht entgegen, dass die mit Hilfsantrag 2 erfolgte Beschränkung des Schutzgegenstandes auf einer von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelösten, letztlich nach Belieben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs (hier also der Anzahl der Schichten) aus einem größeren vorläge, was eine erfinderische Leistung nicht zu begründen vermag (BGH, Urteil vom 24. September 2003, X ZR 7/00, GRUR 2004, 47 – Blasenfreie Gummibahn I). Denn das Streitpatent stellt für den darin beschriebenen erfinderischen Erfolg gerade auf eine bestimmte Anzahl von Schichten ab. Zwar schließt das Streitpatent neben den offenbarten Schichten der Merkmale **2.1**, **2.2**, **2.3** und **2.4<sup>2</sup>** weitere Schichten nicht aus, diesen kommen aber keine physikalischen, chemischen oder technischen Funktionen zur Erreichung des Erfindungserfolgs zu. Dies gilt insbesondere für die Schaumstoffkernschicht, die zwar aus mehreren verklebten oder verschweißten (Schaumstoff-)Schichten bestehen kann (SP: [0011], Z. 37-41), womit aber der Bauplatte funktional keine weiteren Schichten hinzugefügt wird. Daher handelt es sich vorliegend um eine andere Konstellation als in der der obengenannten Entscheidung des BGH zugrundeliegenden Fallgestaltung, so dass diese Rechtsprechung vorliegend nicht einschlägig ist.

**3.4** Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften vermögen die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2 nicht in Frage zu stellen. Sie liegen weiter ab und bilden für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keinen geeigneten Ausgangspunkt für ein Naheliegen der streitpatentgemäßen Lösung.

**B.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der nach dem Hilfsantrag 2 als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung wirtschaftlich zur Hälfte eingeschränkt ist, sodass die Rechtsstreitkosten gegeneinander aufzuheben sind.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

**C.**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. 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.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes ([www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)) übertragen 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 Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Münzberg

Wismeth

Philipps