



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

1 Ni 23/19 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

gegen

...

...

**betreffend das europäische Patent EP 2 333 198**  
**(DE 50 2010 011 594)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2021 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie die Richter Heimen, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier, Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 2 333 198 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20 für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
- IV. Der Streitwert wird auf 312.500,- Euro festgesetzt.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. November 2010 angemeldeten europäischen Patents EP 2 333 198 (DE 50 2010 011 594), das die Priorität der europäischen Voranmeldung EP 09177907 vom 3. Dezember 2009 in Anspruch nimmt. Die Erteilung des Streitpatents mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zum Einblasen von Einblasdämmstoff in Dämmstoffkammern“ wurde am 4. Mai 2016 veröffentlicht, es umfasst in der geltenden Fassung insgesamt 22 Ansprüche, einen Vorrichtungsanspruch 1 und die auf diesen zumindest mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 18 sowie einen Verfahrensanspruch 19 und die auf diesen zumindest mittelbar rückbezogenen Ansprüche 20 bis 22.

Die Klägerin begehrt die teilweise Nichtigklärung im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20. Die Nichtigkeitsklägerin führt gegenüber dem Vorrichtungsanspruch 1 und dem Verfahrensanspruch 19 den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit, nämlich mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit an. Auch gegenüber den angegriffenen Unteransprüchen macht sie den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift EP 2 333 198 B1 verwiesen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 2 333 198 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 sowie 19 und 20 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat zunächst der Klage widersprochen und das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit mehreren Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 hat die Beklagte erklärt, dass sie die Klageanträge anerkenne und die Aufhebung des Termins zur mündlichen Verhandlung am 21. Oktober 2021 beantragt. Die Klägerin hat ebenfalls ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## **E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e**

### **I.**

Nach dem die Beklagte die Aufhebung des Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt hat und die Klägerin ebenfalls mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden ist, konnte der Senat ohne mündliche Verhandlung entscheiden, § 82 Abs. 3 PatG.

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54, 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch begründet. Das Streitpatent ist daher im tenorierten Umfang teilweise für nichtig zu erklären.

Die Erklärung der Beklagten, den Klageantrag anzuerkennen und damit das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht mehr zu verteidigen, stellt nach ständiger Rechtsprechung eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im Patentnichtigkeitsverfahren dar. Nachdem das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht mehr verteidigt wird, ist es insoweit ohne weitere

Sachprüfung für teilnichtig zu erklären (st. Rspr.: vgl. BGH GRUR 2007, 404 – Carvedilol II; BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; BPatG GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin m.w.N.; BPatG Urteil vom 19. April 2021 – 7 Ni 60/19 (EP); Schulte/Voit, PatG 10. Auflage, § 81 Rdn. 128).

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den Angaben der Parteien zum Streitwert im Verletzungsverfahren (LG Düsseldorf 4c O 63/19, 250.000,- Euro) zuzüglich eines Zuschlages i.H.v. 25 Prozent im Hinblick auf den gemeinen Wert des Patents (vgl. BGH GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert).

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 ZPO. Die Voraussetzungen unter denen im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung die Kosten von der klagenden Partei zu tragen, weil die unterliegende Partei das Patent nicht verteidigt und auch keine Veranlassung zur Klage gegeben hat, liegen hier nicht vor. Die Beklagte hat eine dem Anerkenntnis nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO gleichkommende Erklärung nicht sofort, sondern erst im fortgeschrittenen Verfahrensstadium abgegeben (vgl. BGH GRUR 2013, 1282 - Druckdatenübertragungsverfahren).

## III.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

**IV.  
Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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

Dr. Hock

Heimen

Dr. Geier

Peters

Sexlinger

Sp