



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

1 Ni 10/21 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 2 217 769**

**(DE 50 2008 011 164)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts ohne mündliche Verhandlung am 15. November 2021 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie den Richter Heimen, den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier, die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 2 217 769 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.
- IV. Der Streitwert wird auf 300.000,- Euro festgesetzt.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 2 217 769 (DE 50 2008 011 164). Die europäische Patenanmeldung geht zurück auf die internationale Patentanmeldung PCT/EP2008/008964, die am 23. Oktober 2008 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität DE 10 2007 051 122 vom 24. Oktober 2007

angemeldet worden ist. Die Patentschrift EP 2 217 769 B1 wurde in deutscher Sprache am 1. Januar 2014 veröffentlicht und trägt die Bezeichnung „Nicht-brennbares Absorbererelement für die Wärme- und/ oder Schalldämmung sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Absorbererelementes“. In der erteilten Fassung umfasste das Streitpatent insgesamt 19 Patentansprüche. Mit Entscheidung vom 13. Februar 2020 hat das Europäische Patentamt das Patent auf Antrag der Patentinhaberin beschränkt. Die Anspruchsfassung des beschränkten Streitpatents umfasst noch 18 Patentansprüche.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9.

Der geltende Anspruch 1 des Streitpatents in der beschränkten Fassung gemäß der neuen europäischen Patentschrift nach dem Beschränkungsverfahren (B3-1) EP 2 217 769 B3, die am 11. März 2020 veröffentlicht wurde, hat folgenden Wortlaut:

„1. Absorbererelement für die Wärme- und/oder Schalldämmung, bestehend aus einem faserförmigen Dämmmaterial (3) und einem flächig ausgebildeten Ummantelungsmaterial (2, 4), mit welchem das faserförmige Dämmmaterial ummantelt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** das faserförmige Dämmmaterial ein Flächengewicht von 0,1 bis 6,0 kg/m<sup>2</sup> aufweist, und das flächig ausgebildete Ummantelungsmaterial ein Flächengewicht von 0,01 bis 0,17 kg/m<sup>2</sup> bei einem Brennwert pro Masse von 0 bis 48 MJ/kg und einem Brennwert pro Fläche von 0 bis 4,0 MJ/m<sup>2</sup> aufweist, dass das Absorbererelement einen aus den Brennwerten des faserförmigen Dämmmaterials und des flächig ausgebildeten Ummantelungsmaterials gebildeten Gesamtbrennwert  $PCS \leq 3,0$  MJ/kg, insbesondere  $\leq 2,0$  MJ/kg aufweist und dass die Rohdichte des Dämmmaterials zwischen 12 und 60 kg/m<sup>3</sup> liegt.“

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie der nicht angegriffenen Patentansprüche 10 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift EP 2 217 769 B3 (SPS) verwiesen.

Die Klägerin greift das beschränkte Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 an und macht mit ihrer Klage den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geltend. Sie stützt sich dabei u.a. auf folgende Dokumente:

- D1 WO 01/09450 A1
- D2 GB 2 405 415 A
- D3 US 2004/0118511 A1
- D4 WO 2004/005022 A1
- D5 US 2004/0118506 A1
- D8 Ecophon Industry: Ecophon ®, Undertak och ljudabsorbenter för industrilokaler, Hylinge, Schweden, 1996, Seite 16 – Firmenschrift
- D9 Ecophon Sverige, Preisliste für „Undertak och industrieakustik“ von April 1996
- D10 Troitzsch, Jürgen: International Plastics Flammability Handbook, 2<sup>nd</sup> edition, Principles – Regulations – Testing and Approval, Hanser Publishers, 1990, Seiten 20, 22
- D11 Ecophon Group: Ecophon ® Acoustic Ceilings, Handbook – ceiling systems, 2003, Seiten 182-185, 284 – Firmenschrift

Die Klägerin begründet die Nichtigkeitsklage damit, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber demjenigen der Firmenschrift D8 sei. Auch die Gegenstände nach den Patentansprüchen 2 bis 9 seien aus dieser bekannt oder zumindest unter Berücksichtigung des Wissens des Fachmanns daraus nahegelegt.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 21. Mai 2021 auf einen Widerspruch gegen die Klage, die ihr am 3. Mai 2021 zugestellt worden ist, verzichtet.

Die Klägerin beantragt sinngemäß

das europäische Patent EP 2 217 769 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat erklärt, die Klage anzuerkennen.

Mit der Klage hat die Klägerin beantragt, die Kosten der Beklagten aufzuerlegen, die Beklagte hat keinen Antrag hinsichtlich der Kosten gestellt.

Mit dem Beschluss vom 15. April 2021 hat der erkennende Senat den Streitwert vorläufig auf 300.000,- Euro festgesetzt.

Die Parteien hatten Gelegenheit zur Stellungnahme zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung, zum Streitwert und zu den Kosten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Akte verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Es konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, weil die Beklagte keinen Widerspruch eingelegt hat, § 82 Abs. 2 PatG. Dem fehlenden Widerspruch

steht es gleich, wenn die beklagte Partei ausdrücklich auf einen Widerspruch verzichtet (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, § 82, Rn. 6). Auf den Hinweis des Senates haben die Parteien einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung nicht widersprochen.

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9 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 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, PatG, 10. Auflage, § 81 Rn. 128).

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 93 ZPO. Durch die Erklärung innerhalb der Frist des § 82 Abs. 1 PatG, der Nichtigkeitsklage nicht zu widersprechen, liegt ein sofortiges Anerkenntnis der Beklagten vor. Dass die beklagte Partei Veranlassung zur Erhebung der Klage gegeben hat, wurde weder vorgetragen noch ist es sonst ersichtlich.

## III.

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

#### **IV.**

Die Festsetzung des Streitwerts erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen. Nach ständiger Rechtsprechung ist hierfür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin etwa entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich. Der Senat hat mit Beschluss vom 15. April 2021 den Streitwert vorläufig auf 300.000,- Euro festgesetzt. Die Parteien haben dem zugestimmt bzw. keine Einwände erhoben.

#### **V. 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