

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 5/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats
für Arzneimittel 197 75 090.7**

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr sowie der Richter Dr. Niklas, Harrer und Dr. Egerer

beschlossen:

Das Beschwerdeverfahren wird entsprechend § 148 ZPO bis zur Entscheidung des beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZB 12/01 anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens ausgesetzt.

Gründe

I

Das Deutsche Patentamt hat mit Beschluß der Patentabteilung 44 vom 12. Oktober 1998:

1. den Antrag der Anmelderin auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel zum DE-Grundpatent 36 69 153 gemäß § 49a des Patentgesetzes im Umfang des Hauptantrages vom 24. Juni 1998 – gerichtet auf Sertindol und seine Säureadditionssalze – zurückgewiesen.
2. dem Hilfsantrag der Anmelderin vom 24. Juni 1998 (ausdrücklich wiederholt mit Schriftsatz vom 21. September 1998), welcher auf die Erteilung eines Schutzzertifikats für Sertindol gerichtet ist, stattgegeben.

Gegen diesen am 26. Oktober 1998 zugestellten Beschluß hat die Anmelderin am 26. November 1998 Beschwerde eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel gemäß Hauptantrag weiterverfolgt.

Wegen Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr ist der Anmelderin entsprechend ihrem Antrag vom 1. April 1999 mit Senatsbeschluß vom 11. Oktober 2001 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt worden.

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 26. November 1998 hat die Anmelderin insbesondere geltend gemacht, daß die Voraussetzungen der Verordnung Nr 1768/92 EWG des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel auch für "Sertindol und seine Säureadditionssalze" erfüllt seien. Der Begriff "Wirkstoff" im Rahmen dieser Verordnung bezeichne nämlich die pharmakologisch aktive Base einschließlich ihrer Derivate (Säureadditionssalze), so daß ein Schutzzertifikat in diesem Umfang auch nach der im Schrifttum vertretenen Auffassung zu erteilen sei.

Mit Zwischenbescheid vom 11. Oktober 2001 ist die Anmelderin auf die Entscheidung in Sachen 15 W (pat) 40/95 (Sumatriptan) vom 2. November 2000 hingewiesen worden, die nach Einlegung der zugelassenen Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZB 12/01 anhängig ist (BIPMZ 2001, 193, BPatGE 44, 8). Daraufhin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2001 hinsichtlich des geltenden Hauptantrags die Aussetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens entsprechend § 148 ZPO bis zur Entscheidung dieses beim Bundesgerichtshof anhängigen Beschwerdeverfahrens beantragt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

1) Die beantragte Aussetzung ist in entsprechender Anwendung des § 148 ZPO zulässig.

Nach § 148 ZPO kann das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen die Aussetzung des Verfahrens anordnen, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder teilweise vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet. Diese Vorschrift findet im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach § 99 PatG entsprechend Anwendung (Schulte, PatG, 5. Aufl, vor § 35, Rdnr 53, § 99 Rdnr 2). Verhindert werden soll durch die Aussetzung eine doppelte Prüfung derselben Fragen in mehreren Verfahren, was der Prozeßökonomie dient und einander widersprechende Entscheidungen vermeiden hilft, auch wenn durch die Aussetzung das Verfahren verzögert wird. Diesen Nachteil hat der Gesetzgeber in Kauf genommen (BGH NJW 1998, 1957; Peters in: Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 2. Aufl 2000, § 148, Rdn 1; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 21. Aufl 1994, § 148, Rdnr 4 f).

Zwar betrifft das Rechtsbeschwerdeverfahren beim Bundesgerichtshof kein Rechtsverhältnis in diesem Sinne, sondern Rechtsfragen. Daß ein solcher Fall in § 148 ZPO nicht angesprochen ist, schließt eine entsprechende Anwendung jedoch nicht aus, wenn sie durch eine gleichgelagerte Interessenlage gerechtfertigt erscheint.

Eine Aussetzung des Verfahrens aus prozeßökonomischen Gründen in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO hält der Bundesgerichtshof beispielsweise für zulässig bei bereits anhängiger anderweitiger Verfassungsbeschwerde zur gleichen entscheidungserheblichen Rechtsfrage (BGH, Beschluß vom 25. März 1998 - Az: VIII ZR 337/97 – NJW 1998, 1957; bestätigt durch BGH-Beschluß vom 18. Juli 2000 - Az: VIII ZR 323/99, dokumentiert in juris mit Hinweis auf die Fundstelle RdE 2001, 20-21, vgl auch die zustimmende Inbezugnahme von BGH NJW 1998, 1957 durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Januar 2000 - Az: 1 BvR 1392/99, dokumentiert in juris).

Nach ständiger Rechtsprechung des 3. Senats des Bundesarbeitsgerichts ist § 148 ZPO über seinen Wortlaut hinaus auf entsprechende Fallgestaltungen entsprechend anwendbar. Das Bundesarbeitsgericht hat daher in seiner Entscheidung vom 18. September 1997 die Aussetzung bejaht wegen eines demnächst vom selben Senat zu entscheidenden Musterprozesses über eine Rechtsfrage (vgl. BAG 3. Senat, Az: 3 AZB 27/92, dokumentiert in juris). Unter Berufung auf die vorgenannte Entscheidung (Aussetzung wegen Musterprozeß) hat das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, 4. Kammer, in seiner Entscheidung vom 11. Dezember 1997 - Az: 4 (8) Ta 288/97 - die Aussetzung wegen demnächst zu erwartender Klärung von Rechtsfragen durch das BAG, die für andere bei unteren Instanzgerichten allein streitentscheidend sind, bejaht (dokumentiert in juris).

Im Falle eines beim EuGH anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art 177 EG-Vertrag (jetzt Art 234 EG) erfolgt die Aussetzung durch deutsche Gerichte in analoger Anwendung des § 148 ZPO bzw § 94 VwGO. Es ist anerkannt, daß zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen diese Aussetzung auch dann in Betracht kommt, wenn das aussetzende Gericht nicht selbst vorlegen, sondern nur die Entscheidung im Hinblick auf bereits nach Art 177 EGV vorgelegte Parallelverfahren abwarten möchte (vgl. Koenig/Sander, Einführung in das EG-Prozeßrecht, Tübingen 1997, S 227 Rdnr 453 mwN).

Dementsprechend hat der 3. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluß vom 30. November 2000 - Az: 3 Ni 50/98 (EU) - bereits entschieden, daß ein beim Bundespatentgericht anhängiges Nichtigkeitsverfahren mit dem Begehren, ein ergänzendes Schutzzertifikat für nichtig zu erklären, mit Rücksicht auf ein beim Europäischen Gerichtshof anhängiges Vorlageverfahren, das zwar ein anderes ergänzendes Schutzzertifikat, aber dieselben Rechtsfragen zur Auslegung der EG-VO 1768/92 betrifft, in entsprechender Anwendung des § 148 ZPO ausgesetzt werden kann (BPatGE 43, 225).

2) Auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren hält der Senat die Aussetzung des Verfahrens entsprechend § 148 ZPO für angemessen und aus prozeßökonomischen Gründen für geboten.

In seinem Beschluß vom 2. November 2000 (15 W (pat) 40/95 "Sumatriptan") ist der Senat bei seiner Analyse des Urteils des EuGH vom 16. September 1999, GRUR Int 2000, 69, "Farmitalia", zu dem Ergebnis gekommen, daß sich dieses EuGH-Urteil mit einer weiten Auslegung der Schutzwirkung gegenüber der früher infolge der Erwägungsgründe der Verordnung als eng angesehenen Schutzwirkung befaßt, und daß es keinen Zwang zur Gewährung von Schutzansprüchen beinhaltet, vor allem nicht auf Kollektive von im Grundpatent nicht offenbarten Stoffen mit nicht nachgewiesener Arzneimittelwirkung. Gegen diesen Senatsbeschluß ist die zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt worden. Diese Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZB 12/01 anhängig.

Es kann festgestellt werden, daß im vorliegenden Verfahren dieselben grundsätzlichen Rechtsfragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel gemäß Verordnung Nr 1768/92 EWG von entscheidungserheblicher Bedeutung sind, wie in dem vom Senat entschiedenen "Sumatriptan"-Fall.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem oa anhängigen Beschwerdeverfahren kann Klarheit darüber bringen, ob der Senat im vorgenannten Fall aus dem Vorabentscheidungsurteil des EuGH vom 16. September 1999, GRUR Int 2000, 69, "Farmitalia" die zutreffenden Folgerungen für die Beantwortung der grundsätzlichen Rechtsfragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel gezogen hat, oder ob die diesbezüglichen Zweifel der Anmelderin berechtigt sind, bzw, ob die vorgenannte Entscheidung des EuGH die entscheidungserheblichen Fragen auf die Vorlageentscheidung des Bundesgerichtshofs möglicherweise noch nicht erschöp-

fend beantwortet hat und ob deshalb - wie es das Bundesverfassungsgericht vor kurzem formuliert hat - eine diesbezügliche Fortentwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit erscheint (vgl. BVerfG, Beschluß vom 9. Januar 2001 - Az: 1 BvR 1036/99 - WM Heft 14/2001, 749, 751).

Diese Fragen scheinen auch nicht durch die eine andere Fallgestaltung betreffende Entscheidung "Idarabacin III" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2002, 47) abschließend geklärt zu sein.

Das vorliegende Beschwerdeverfahren weist keine Besonderheiten auf, aus denen zusätzliche Argumente für die Beantwortung dieser Rechtsfragen hergeleitet werden könnten. Das anhängige Rechtsbeschwerdeverfahren hat somit für das vorliegende Verfahren den Charakter eines Musterprozesses. Es erscheint daher sachdienlich, das vorliegende Verfahren mit Rücksicht auf das bereits anhängige Rechtsbeschwerdeverfahren auszusetzen.

Die beantragte Aussetzung liegt im erklärten Interesse der Anmelderin und dient der Prozeßökonomie. Entgegenstehende Interessen sind nicht ersichtlich. Öffentlichkeit und Wettbewerber können sich bereits aufgrund des bisherigen Verfahrensstands darauf einstellen, daß das vom Deutschen Patentamt auf den Hilfsantrag erteilte ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel eine Laufzeit vom 19. März 2006 bis 18. März 2011 hat, und daß im Beschwerdeverfahren nur noch die mit den geltenden Sachanträgen aufgeworfene Frage der Tenorierung und ihrer Bedeutung zur Entscheidung ansteht. Da die Laufzeit des ergänzenden

Schutzzertifikats erst am 19. März 2006 beginnen wird, liegt schließlich in der Verzögerung des Verfahrens durch die Aussetzung auch keine Gefahr für die Effektivität des Rechtsschutzes.

Kahr

Niklas

Harrer

Egerer

Fa