

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
7. März 2002

3 Ni 11/01 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 291 194

(DE 38 87 771)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Dipl.-Chem. Dr. Jordan, der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Egerer

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 145.000,- € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. April 1988 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 291 194 (Streitpatent), das "Immunoassays and devices therefor" betrifft und 23 Patentansprüche umfasst. Für das Streitpatent wurden die Prioritäten der britischen Patentanmeldung 8709873 vom 27. April 1987 und der britischen Patentanmeldung 8725457 vom 30. Oktober 1987 in Anspruch genommen.

Gegen die Erteilung des Streitpatents hatte die hiesige Klägerin Einspruch beim Europäischen Patentamt eingelegt. In der Beschwerdeinstanz ist das Streitpatent mit eingeschränkten Patentansprüchen aufrecht erhalten und die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden.

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde abermals Beschwerde eingelegt. Dem Beschwerdeverfahren ist darüber hinaus ein wegen Patentverletzung in Anspruch genommenes Unternehmen nach Art 105 EPÜ beigetreten. Eine Entscheidung über diese Beschwerde liegt noch nicht vor.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit bzw. Wiederholbarkeit der technischen Lehre nicht ausreichend offenbart sei. Zur Begründung verweist sie auf verschiedene Unterlagen aus dem europäischen Erteilungs- und Einspruchsverfahren. Trotz des noch anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hält sie die Klage für zulässig, denn der Gegenstand des Streitpatents könne wegen der unanfechtbar gewordenen Entscheidung der Beschwerdekammer über die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit einer beschränkten Fassung der Patentansprüche nicht mehr verändert werden. Die Beschreibung diene dabei lediglich der Interpretation und Auslegung, soweit hierfür überhaupt Bedarf bestehe. Da die Klägerin den mangelnden Rechtsbestand des Streitpatents im Verletzungsverfahren nicht geltend machen könne, sei sie in ihren Verteidigungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt, wenn die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage von der Erledigung des Einspruchsverfahrens abhängt. Um die Ungleichbehandlung von Verletzungsbeklagten in der Bundesrepublik gegenüber den Verletzungsbeklagten in anderen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens aufzuheben, denen die Möglichkeit offen stehe, sich im Verletzungsverfahren mit dem Einwand der Nichtigkeit des Streitpatents zu verteidigen, müsse § 81 Abs 2 PatG dahingehend ausgelegt werden, dass die Nichtigkeitsklage zulässig sei, wenn die Fassung der Patentansprüche nicht mehr angegriffen werden könne.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 291 194 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin insbesondere mit dem Einwand entgegen, dass die Klage unzulässig sei, weil das gegen das Streitpatent erhobene Einspruchsverfahren noch nicht beendet sei.

Entscheidungsgründe

Die Klage erweist sich als unzulässig und ist deshalb abzuweisen, § 81 Abs 2 PatG.

1) § 81 Abs 2 PatG gilt nach herrschender Ansicht in gleicher Weise für nationale als auch für europäische Patente (vgl Benkard, PatG, 9. Aufl, § 81, Rdnr 21; Busse, PatG, 5. Aufl, § 81, Rdnr 10; Singer/Stauder, EPÜ, 2. Aufl, Art 138, Rdnr 8) und hat nach der amtlichen Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz (vgl BIPMZ 1979, S 276, 288 zu Nr 45) den Zweck, das Bundespatentgericht von dem aufwendigen Nichtigkeitsverfahren zu entlasten. Maßgeblich für diese Überlegung ist, dass das Bundespatentgericht nicht auf Grund einer unsicheren Grundlage über die Bestandsfähigkeit eines Patents urteilen soll und kann, dessen endgültige Fassung in Form der rechtskräftigen Einspruchsentscheidung noch nicht feststeht. Wollte man das Prinzip der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens nicht auch auf europäische Patente anwenden, würde dies im Ergebnis bedeuten, dass Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren über die Bestandsfähigkeit des Streitpatents nur eingeschränkte Wirkung zukäme, da die Beurteilung sich durch Beschränkungen seines Gegenstandes mehrfach ändern könnte. Letztlich liefe dies auf eine rein gutachterliche Tätigkeit des Senats hinaus, die mit den Regelungen des Patentgesetzes nicht in Einklang stünde. Für den Vorrang des Einspruchsverfahrens spricht weiter, dass § 81 Abs 2 PatG Entscheidungen verhindert, die von verschiedenen Grundlagen ausgehen, was aber möglich wäre, wenn Europäisches Patentamt einerseits und Bundespatentgericht andererseits in parallelen Verfah-

ren über dasselbe Patent urteilen. Eine solche Konstellation sollte mit der oben dargelegten Gesetzesbegründung ebenfalls ausgeschlossen werden.

Soweit ein europäisches Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wird, ist seine Bestandsfähigkeit nach Art II § 6 IntPatÜG, Art 138 EPÜ zu beurteilen. Die materielle Patentfähigkeit richtet sich deshalb nach den Vorschriften des EPÜ, dessen Art 2 Abs 2 ua bestimmt, dass das europäische Patent denselben Vorschriften wie ein in diesem Mitgliedsstaat erteiltes nationales Patent unterliegt. Daraus folgt dem Grundsatz nach, dass für die Verfahrensvorschriften das Patentgesetz heranzuziehen ist (s Singer/Stauder aaO; Benkard aaO; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 81, Rdnrn 84, 42). Soweit allerdings Besonderheiten des europäischen Erteilungsverfahrens eine Rolle spielen, erscheint es geboten, die entsprechenden Vorschriften des EPÜ zugrunde zu legen.

Ein dem Art 106 EPÜ entsprechendes Verfahren, wonach die Beschwerdekammer über eine Fassung der Patentansprüche endgültig und ohne weitere Anfechtungsmöglichkeit entscheidet und das Verfahren zur Anpassung der Beschreibung und zur weiteren Bearbeitung von formellen Erfordernissen an die Einspruchsabteilung zurückverweist, kennt das deutsche Patentgesetz nicht. Der entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammer kommt materielle Rechtskraft zu (vgl Singer/Stauder, aaO, Art 106, Rdnr 43). Damit das Einspruchsverfahren nach EPÜ-Bestimmungen als abgeschlossen gelten kann, müssen neben der Entscheidung der Einspruchsabteilung oder ggf der Beschwerdekammer über die anzupassende Beschreibung die weiteren Voraussetzungen des Art 103 EPÜ vorliegen wie die rechtzeitige Entrichtung des Druckkostenbeitrags für den Druck der neuen europäischen Patentschrift sowie die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die anderen Amtssprachen des EPÜ, die nicht Verfahrenssprache sind. Darüber hinaus ist die Übersetzung der neuen europäischen Patentschrift entsprechend Art 65 EPÜ in die nationale Sprache sowie die Entrichtung der für diese Veröffentlichung notwendigen Kosten erforderlich. Demgegenüber wäre nach deutschen Verfahrensvorschriften formelle Rechtskraft der Entscheidung über den Einspruch notwendige Voraussetzung, um von der entgeltlichen Erledigung des Ein-

spruchsverfahrens auszugehen (vgl. Schulte, aaO, § 59, Rdnr 216; Busse, aaO, § 59, Rdnr 181).

2) Trotz der nicht mehr angreifbaren Fassung der Patentansprüche des Streitpatents ist das Einspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen und damit anhängig, denn die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat über die endgültige Fassung der Beschreibung noch nicht entschieden. Dem Senat fehlt daher die Grundlage, auf der er eine verbindliche Entscheidung über die Frage der Nichtigkeit des Streitpatents treffen kann.

Auch wenn durch die Entscheidung der Beschwerdekammer über die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit eingeschränkten Patentansprüchen der Gegenstand des Streitpatents in seinem äußeren Umfang festliegt, folgt daraus noch nicht eine unveränderliche Basis für eine Nichtigkeitsentscheidung. Zwar wird der Gegenstand des Streitpatents durch die Fassung seiner Patentansprüche bestimmt. Zur Auslegung oder Interpretation der Patentansprüche und damit auch des Gegenstandes sind allerdings entsprechend Art 69 EPÜ und des dazugehörigen Protokolls die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnung heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 1984, 425 - Bierklärmittel). Solange die Beschreibung jedoch umstritten ist und ihr endgültiger Wortlaut noch nicht feststeht, kann die Patentinhaberin in einem Nichtigkeitsverfahren auf die Möglichkeit, den Gegenstand des Streitpatents in der Form zu beschränken, dass Merkmale gerade auch aus dem umstrittenen Teil der Beschreibung in die Patentansprüche aufgenommen werden, gerade nicht zurückkommen. Hierfür wäre die endgültige Fassung der Beschreibung ebenso notwendig wie für die Beurteilung der Ausführbarkeit im Zusammenhang mit dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung oder für die Festlegung des Schutzbereichs nach Art 69 EPÜ und des Protokolls zu seiner Auslegung, der allerdings im Nichtigkeitsverfahren keine Rolle spielt (vgl. Singer/Stauder aaO, Art 69, Rdnr 25 ff; Straus, Die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang im Einspruchsverfahren und ihre Folgen, S 171, 180, insbes FN 39, in: Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums: Festgabe für Friedrich-Karl Beier, Hsg Josef Straus, Carl Heymanns Verlag KG 1996).

3) Die von der Klägerin vorgetragene Argumente können zu keiner abweichenden Beurteilung führen.

a) Der herangezogene Vergleichsfall des Erstreckungsgesetzes ist als absolute Ausnahme des in § 81 Abs 2 PatG verankerten Grundsatzes zu sehen. Hintergrund für die Regelung des § 12 Abs 4 ErstrG war, im Hinblick auf die Bestandsfähigkeit des Patents dem Kläger keinen weiteren Zeitverlust durch eine Verweisung auf ein erst noch durchzuführendes Einspruchsverfahren zuzumuten, sondern eine möglichst schnelle Klarstellung über den Rechtsbestand der erstreckten Patente zu erhalten.

b) Das gegen die Subsidiarität der Nichtigkeitsklage von Pitz (GRUR 1995, 238) vorgetragene Argument, der Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs könne im Einspruchsverfahren noch nicht berücksichtigt werden, weil die Erweiterung erst im Einspruchsverfahren erfolge, spricht gerade für die Regelung des § 81 Abs 2 PatG, weil vor der Vornahme der Erweiterung keine Klagemöglichkeit besteht, Art 138 Abs 1 lit d EPÜ.

Auch die Prüfung, ob der Nichtigkeitsgrund des älteren Rechts gemäß Art 139 EPÜ dem Streitpatent entgegensteht, setzt voraus, dass die Beschreibung feststeht. Die Beurteilung der Wesensgleichheit richtet sich nämlich in diesem Zusammenhang nicht nur nach dem Wortlaut, sondern nach dem Inhalt der in der Streitpatentschrift verwendeten Begriffe, so dass die Beschreibung hierfür unerlässlich ist (vgl hierzu BGH GRUR 1999, 909 - Spansschraube).

c) Der Senat sieht durchaus die Probleme, die sich für die Klägerin durch die lange Zeitdauer des Einspruchsverfahrens ergeben. Die Dauer des Verfahrens kann hier aber nicht als Argument für die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage bei gleichzeitig anhängigem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt dienen.

Zum einen hängt es grundsätzlich vom Verhalten des Klägers ab, welchen Weg er beschreiten möchte, um das Streitpatent zu Fall zu bringen. Wählt er zunächst das Einspruchsverfahren, ist er - wie vorliegender Fall zeigt - wegen § 81 Abs 2 PatG

gehindert, gleichzeitig ein Nichtigkeitsverfahren gegen das Streitpatent anzustrengen. Als Alternative käme in Betracht, die europäische Einspruchsfrist verstreichen zu lassen, um dann Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent einzulegen, oder für den Fall, dass ein Verfahren wegen Patentverletzung eingeleitet worden ist, dem europäischen Einspruchsverfahren nach Art 105 EPÜ beizutreten. Gerade diese Regelung zeigt, dass die Mitgliedsstaaten des EPÜ dem Einspruchsverfahren Vorrang gegenüber dem Nichtigkeitsverfahren einräumen wollten, weil der Beitretende damit die Möglichkeit hat, auf den Wortlaut der Ansprüche und die Beschreibung Einfluß zu nehmen (vgl Singer/Stauder aaO, Art 105, Rdnr 3). Das Argument, Kläger würden durch § 81 Abs 2 PatG in das aufwendigere und teure Nichtigkeitsverfahren gezwungen, überzeugt nicht, denn das europäische Einspruchsverfahren dürfte sich im Hinblick auf den finanziellen Aufwand kaum vom Nichtigkeitsverfahren unterscheiden.

Zum anderen führte die – unterstellte - Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage gegen ein Patent, gegen das ein Einspruchsverfahren noch anhängig ist, nicht automatisch zu einer schnelleren Entscheidung des Bundespatentgerichts. Solange der Gegenstand des Streitpatents noch nicht feststeht, hätte der Senat aus den oben angeführten Gründen zu überlegen, ob das Nichtigkeitsverfahren nicht wegen Voreiligkeit des Einspruchsverfahrens nach § 148 ZPO auszusetzen wäre. Auch in einem solchen Fall wäre der Verletzungsrichter an die Bestandsfähigkeit des Streitpatents gebunden. Zur Auslegung des Schutzbereichs des Klagepatents muß dieser jedoch ebenfalls auf eine nicht mehr angreifbare Fassung der Beschreibung zurückgreifen können, so dass die Aussetzung auch des Verletzungsverfahrens ebenfalls in Betracht kommen könnte, wenn die Beschreibung eine maßgebliche Rolle spielte (vgl hierzu Straus aaO, S 181). In keinem Fall könnte mit einer schnelleren Entscheidung gerechnet werden.

Dass in anderen Mitgliedsstaaten des EPÜ im Verletzungsverfahren der Einwand der Nichtigkeit des Klagepatents erhoben oder Verletzungs- und Nichtigkeitsklage zusammen eingelegt werden können, führt nicht zu solchen unterschiedlichen Verhältnissen, die eine weite Auslegung des § 81 Abs 2 PatG geboten erscheinen ließen. Auch in diesen Verfahren bedarf es einer Entscheidungsgrundlage, die unabänderbar feststeht, bevor über Patentverletzung bzw Nichtigkeit entschieden wer-

den kann, wobei aber auch hier dem Einspruchsverfahren aus den oben genannten Überlegungen der Vorrang gebühren dürfte.

Nach alledem war die Klage wegen des gegen das Streitpatent noch anhängigen Einspruchsverfahrens als unzulässig abzuweisen.

4) Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Hellebrand

Dr. Niklas

Dr. Jordan

Sredl

Dr. Egerer

Be