

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	3 Ni 7/06 (EU)
Entscheidungsdatum:	20. Oktober 2006
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PatG § 64, § 81 Abs. 2; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d; EPÜ Art. 138 Abs. 1 Buchst. d

Torasemid

§ 81 Abs. 2 PatG ist auch auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden, die auf den nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bildenden Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen Patents gestützt sind (im Anschluss an BGH GRUR 2005, 967 - Strahlungssteuerung).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 7/06 (EU)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Oktober 2006

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 117 643

(DE 699 22 977)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. Dezember 2004 u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 117 643, das am 1. Oktober 1999 als internationale Anmeldung (PCT/HR 1999/000023) unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 2. Oktober 1998 angemeldet worden ist und eine „Neue Kristallmodifikation N von Torasemid“ betrifft. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 22 977 geführt.

Gegen das Streitpatent ist beim Europäischen Patentamt u. a. von der Nichtigkeitsklägerin Einspruch erhoben worden. Das Einspruchsverfahren ist noch vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts anhängig.

Auf Antrag der Inhaberin des Streitpatents und Nichtigkeitsbeklagten ist das Streitpatent durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2005 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beschränkt worden.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Schutzbereich des europäischen Patents sei in dem nach § 64 PatG erfolgten Beschränkungsverfahren gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 d) und Art. 123 Abs. 3 EPÜ unzulässig erweitert worden.

Sie hält die Nichtigkeitsklage ungeachtet der Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG nach den Grundsätzen der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung des BGH (GRUR 2005, 967) für zulässig, weil sie auf einen Nichtigkeitsgrund gestützt sei, der nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bilde. Eine das Subsidiaritätsprinzip des § 81 Abs. 2 PatG rechtfertigende Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen sei damit ausgeschlossen, denn es sei keine Fallgestaltung denkbar, bei der der deutsche Teil des Streitpatents im europäischen Einspruchsverfahren auf eine die unzulässige Erweiterung nicht mehr enthaltende Fassung zurückgeführt werde. Die Nichtigkeitsklage sei erforderlich, weil das Streitpatent infolge seines unzulässig erweiterten Schutzbereichs näher an die mit Verletzungsklage vor dem LG Mannheim (Az: 2 O 130/05) angegriffene vermeintliche Verletzungsform herankomme als in seiner erteilten Fassung. Für die 3- bis 5-jährige Dauer des Einspruchsverfahrens sei sie in dem Verletzungsverfahren also regelrecht „blockiert“. Die Nichtigkeitsbeklagte nutze aufgrund ihres taktischen Vorgehens das Subsidiaritätsprinzip missbräuchlich aus. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Beklagte das Streitpatent in dem europäischen Einspruchsverfahren gemäß dem dortigen Hauptantrag in der durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2005 beschränkten Fassung und hilfsweise in der erteilten Fassung verteidige. Abgesehen davon, dass der Hauptantrag jederzeit zurückgenommen werden könne, erübrige sich die Nichtigkeitsklage auch für den Fall nicht, dass er vom Europäischen Patentamt wider Erwarten sowohl gemäß Regel 57a AusfOEPÜ als zulässig als auch als begründet erachtet werde.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 117 643 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland soweit (teilweise) für nichtig zu erklären, als es über die im Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG vorgenommene Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 8 hinausgeht.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Nach ihrer Ansicht steht die auf Entlastung der zuständigen Gerichte sowie zur Vermeidung der Doppelarbeit und widersprüchlicher Entscheidungen im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren gerichtete Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegen. Das BGH-Urteil „Strahlungssteuerung“ könne nicht dahingehend interpretiert werden, dass eine Nichtigkeitsklage trotz anhängigen Einspruchsverfahrens zulässig sein müsse, wenn sie auf Nichtigkeitsgründe gestützt werde, die im europäischen Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden könnten. Vielmehr bestätige der Bundesgerichtshof in diesem Urteil das sich in § 81 Abs. 2 PatG niederschlagende Prinzip der Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren. Es sei unzutreffend, dass sich die Klägerin im europäischen Einspruchsverfahren nicht gegen die angebliche Schutzbereichserweiterung wehren könne, denn das Streitpatent werde dort gemäß Hauptantrag im Umfang des beschränkten deutschen Teils verteidigt. Sie verwahre sich auch gegen den von Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung der Rechtslage.

Entscheidungsgründe

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

Gemäß § 81 Abs. 2 PatG kann Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange die Einspruchsfrist läuft oder - wie hier - ein Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent anhängig ist. Diese Regelung gilt nach ganz überwiegender Meinung auch für Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente (Benkard/Rogge, 10. Aufl., PatG § 81 Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 10 und Art. II § 6 IntPatÜG; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 38 ff.). Dies folgt aus dem Wortlaut des § 81 Abs. 2 PatG, der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem DPMA und dem EPA nicht vorsieht.

Nach § 81 Abs. 2 PatG gilt der Ausschluss des Nichtigkeitsverfahrens bei noch anhängigem Einspruchsverfahren ferner generell, ohne dass diese Vorschrift insofern einen Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum eröffnet oder sonst Ausnahmen von dem dort normierten Subsidiaritätsprinzip vorsieht. Bereits der Wortlaut dieser Norm steht der Zulässigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage danach entgegen.

Aber auch eine Auslegung der Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG nach ihrem Sinn und Zweck führt in dem vorliegenden Fall einer ausschließlich auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen Patents (Art. II § 6 Abs. 1 d IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 d EPÜ) gestützten (Teil-)Nichtigkeitsklage zu keinem anderen Ergebnis. Die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs eines europäischen Patents, die in einem Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862, 863 - Bogensegment), kann zwar ausschließlich im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht und gegebenenfalls beseitigt werden, weil die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs keinen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 EPÜ bildet, mit dem im Einspruchsverfahren ein vollständiger oder teilweiser Widerruf des europäischen Patents in allen benannten Vertragsstaaten er-

reicht werden kann (Art. 99 Abs. 2 EPÜ). Damit ist auch die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen über den Bestand des Patents aus dem gleichen Rechtsgrund ausgeschlossen, die dazu führen kann, dass ein Patent in einem Einspruchsverfahren einen Inhalt erhält, dem der in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegensteht, obwohl er in einem vor Abschluss des Einspruchsverfahrens durchgeführten Nichtigkeitsverfahren zur Nichtigklärung des Patents in seiner ursprünglich erteilten Fassung führen könnte (BGH GRUR 2005, 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung).

Entgegen der Ansicht der Klägerin beschränkt sich der Anwendungsbereich des § 81 Abs. 2 PatG aber nicht auf die Vermeidung einer solchen Fallgestaltung. Mit der subsidiären Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens soll vielmehr generell ausgeschlossen werden, dass eine Entscheidung über die vollständige oder teilweise Nichtigkeit eines Patents getroffen wird, obwohl noch gar nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Fassung es im Einspruchsverfahren letztlich Bestand hat. Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG dient der Vermeidung paralleler Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents, unabhängig davon, aus welchem Rechtsgrund dieses angegriffen wird, und gleichzeitig der Entlastung des Bundespatentgerichts von aufwendigen Nichtigkeitsverfahren (vgl. amtliche Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BIPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45; ferner Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 81 Rdn. 21).

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch in dem vorliegenden Fall vor dem rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens noch in keiner Weise abzu- sehen, ob oder in welcher Fassung das angegriffene Patent Bestand haben wird. Es ist nicht auszuschließen, dass die von den Einsprechenden im europäischen Einspruchsverfahren, u. a. der Nichtigkeitsklägerin, geltend gemachten oder möglicherweise - auch von Amts wegen - noch eingeführten Einspruchsgründe gemäß Art. 100 EPÜ zu einem vollständigen oder einem teilweisen Widerruf des europäischen Patents führen, der über die Fassung hinausgeht, die es mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in dem Beschränkungsverfahren gemäß § 64 PatG erhalten hat. In diesen Fällen kommt es auf die Frage, ob

der deutsche Teil des europäischen Patents in dem Beschränkungsverfahren unzulässig erweitert worden und gegebenenfalls auf die erteilte Fassung zurückzuführen ist, nicht mehr an. Dass eine solche Fallgestaltung nicht nur theoretisch ist, zeigt der dem Fall „Trigonellin“ (BGH GRUR 2001, 730) zugrundeliegende Sachverhalt, in dem das zunächst im Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG beschränkte Streitpatent in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt noch weiter beschränkt und in einem späteren Nichtigkeitsverfahren nur das als geschützt berücksichtigt worden war, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz gestellt war. Ist das Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, fehlt in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren aber die Grundlage für die Feststellung, ob und mit welchem Inhalt das Streitpatent aufrechterhalten bleibt. Die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens in einer derartigen „Schwebesituation“ soll mit der Regelung des § 81 Abs. 2 PatG gerade verhindert werden.

Entgegen der Ansicht der Klägerin kann auch aus der Formulierung des Bundesgerichtshofs in der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung, wonach die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG „jedenfalls“ auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden ist, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt sind, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind (vgl. BGH a. a. O., Leitsatz 2 und S. 968 re. Sp.), nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, die Anwendbarkeit des § 81 Abs. 2 PatG sei in den Fällen der Geltendmachung anderer Nichtigkeitsgründe ausgeschlossen. Dieser „Umkehrschluss“ widerspricht den Entscheidungsgründen, in denen der Bundesgerichtshof eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Frage nicht Gegenstand der Entscheidung sei (BGH a. a. O., S. 968 re. Sp.).

Auch die „Schlauchbeutel“-Entscheidung des Bundespatentgerichts (Urt. v. 11. Juli 2002 - 1 Ni 23/01 (EU) = GRUR 2002, 1045), bislang die einzige - und zudem höchstrichterlich nicht bestätigte - Entscheidung, die eine Ausnahme von dem Subsidiaritätsprinzip gemäß § 81 Abs. 2 PatG zugelassen hat, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dieser Fall betraf eine Nichtigkeitsklage, die auf eine *identi-*

sche prioritätsältere nationale nachveröffentlichte Anmeldung i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG gestützt war, deren Geltendmachung als Stand der Technik im europäischen Einspruchsverfahren ausgeschlossen ist (Art. 54 Abs. 2, Art. 100 Buchstabe a EPÜ). Nur in dem Ausnahmefall einer das gesamte Streitpatent zwingend neuheitsschädlich treffenden identischen älteren nationalen Anmeldung unabhängig davon, welche Änderungen dieses in dem parallelen Einspruchsverfahren noch erfahren sollte, ist die Nichtigkeitsklage als zulässig erachtet worden. Die Voraussetzung einer offenkundigen Nichtigkeit des Streitpatents und damit eines ohne Aufwand durchzuführenden Nichtigkeitsverfahrens (vgl. amtliche Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BIPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45) liegt bei der hier zu beurteilenden Frage, ob die gemäß § 64 PatG beschränkte Fassung des deutschen Teils des Streitpatents eine Erweiterung des Schutzbereichs darstellt oder ob die Änderung möglicherweise nur eine den beanspruchten Stoff in seiner Identität nicht verändernde Korrektur von Analysedaten (Messfehler, stoffliche Verunreinigung) darstellt, jedoch zweifellos nicht vor.

Eine Ausnahme von dem Vorrang des Einspruchsverfahrens ist auch nicht aus Gründen der Gewährung ausreichenden Rechtsschutzes geboten oder gerechtfertigt. Bei einer Nichtigkeitsklage, die auf Nichtigkeitsgründe gestützt ist, die nicht zugleich Einspruchsgründe sind, hat der Nichtigkeitskläger zwar, wie bereits ausgeführt, nicht die Möglichkeit, diese Gründe zur Wahrung seiner Rechte im Wege des Einspruchs oder später noch durch Beitritt geltend zu machen, wenn dessen sonstige Voraussetzungen gemäß § 59 Abs. 2 PatG bzw. Art. 105 EPÜ gegeben sind (vgl. dazu BGH a. a. O., S. 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung). Auch die Tatsache, dass die Beklagte das Streitpatent in dem vorliegenden Fall im europäischen Einspruchsverfahren gemäß Hauptantrag in einer Fassung verteidigt, die der nach § 64 PatG beschränkten Fassung des deutschen Teils des Patents entspricht, berührt den deutschen Teil des europäischen Patents nicht. Die Nichtigkeitsklägerin kann als Beteiligte des Einspruchsverfahrens allenfalls ihre Bedenken gegen den Hauptantrag im Rahmen der gemäß § 123 Abs. 3 EPÜ von Amts wegen vorzunehmenden Prüfung etwaiger Schutzbereichserweiterungen geltend

machen. Dies nützt ihr allerdings dann nichts, wenn die Prüfung und Entscheidung dieser Frage wegen Zurücknahme des Hauptantrags entfällt.

Auch unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte führt die in § 81 Abs. 2 PatG geregelte gesetzliche Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens nach Ansicht des Senats nicht zu einer unzumutbaren, einer Rechtsschutzverweigerung gleichkommenden Beeinträchtigung der prozessualen Rechte der Nichtigkeitsklägerin. Soweit sie sich auf die zeitliche Dauer des europäischen Einspruchsverfahrens von 3 bis 5 Jahren und auf eine entsprechende „Blockierung“ im laufenden Verletzungsverfahren beruft, ist dies vom Bundesverfassungsgericht als nicht erheblich angesehen worden (BVerfG Mitt. 2006, 313, 314 li. Sp.). Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Gesetzgeber durchaus in Kenntnis der möglicherweise langen Dauer von Einspruchsverfahren deren Vorrang vor dem Nichtigkeitsverfahren aus den o. g. Gründen in § 81 Abs. 2 PatG verankert ist. Darüber hinaus hat der erkennende Senat bereits in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass angesichts der derzeit mehrjährigen Dauer von Nichtigkeits(berufungs-)verfahren unter Umständen auch bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieser Verfahren ein vergleichbar langer Zeitraum vergehen kann.

Der Senat vermag schließlich auch keine „missbräuchliche Ausnutzung der Rechtslage“ durch die Nichtigkeitsbeklagte zu erkennen. Dies betrifft zunächst das Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG hinsichtlich des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Streitpatents, welches - von der Nichtigkeitsklägerin nicht bestritten - auch während eines anhängigen Einspruchsverfahrens ohne weiteres zulässig ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862 - Bogensegment). An der Durchführung eines solchen Verfahrens besteht bei einem anhängigen Verletzungsverfahren - hier dem Rechtsstreit zwischen der Muttergesellschaft der hiesigen Nichtigkeitsklägerin und der hiesigen Beklagten vor dem LG Mannheim - auch immer ein Rechtsschutzbedürfnis (vgl. Schulte, a. a. O., § 64 Rdn. 13). Soweit die Nichtigkeitsklägerin hinsichtlich der „missbräuchlichen Ausnutzung der Rechtslage“ auf die Literaturstelle „Keukenschrijver, Patentnichtig-

keitsverfahren, 2. Aufl. Rdn. 94“ verweist, bezieht sich die dortige Aussage „eine missbräuchliche Ausnutzung *dieser* Rechtslage seitens des Patentinhabers erscheint im Einzelfall denkbar ...“ ganz eindeutig auf die der „Schlauchbeutel“-Entscheidung zugrundeliegende Fallkonstellation, die - wie ausgeführt - auf die hier vorliegende Situation nicht ohne weiteres übertragbar ist.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

gez.

Unterschriften