



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 31/10 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Dr. Gerster und Richter Schell

beschlossen:

1. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

G r ü n d e

I.

1. Gegen das unter Inanspruchnahme der Priorität der schwedischen Anmeldung SE 9702000 vom 28. Mai 1997 am 18. Mai 1998 angemeldete und mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent ... (Streitpatent), hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 20. August 2010 Nichtigkeitsklage erhoben. Mit Schriftsatz vom 29. März 2012 hat die Beklagte erklärt, dass sie mit Schreiben vom gleichen Tag auf den deutschen Teil ... des Streitpatents verzichtet habe und gegenüber der Klägerin keine Rechte für die Vergangenheit geltend machen werde. Daraufhin hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 19. April 2012 den Rechtsstreit für erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 3. Mai 2012 die Hauptsache ebenfalls für erledigt erklärt. Auf den Antrag der Klägerin, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat diese vorgetragen, der von ihr erklärte Verzicht könne nicht als Beleg für die fehlenden Rechtsbestand verstanden werden, vielmehr sei der Verzicht aus anderen Gründen erfolgt.

Die Klägerin hält einen Streitwert von 500.000 Euro für angemessen, die Beklagte hat sich zum Streitwert nicht geäußert.

II.

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden. Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit hat regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, da eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen in die Rolle der Unterlegenen begibt (st. Rspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 - Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 17 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O. - Lampengehäuse). Im vorliegenden Fall sind auch keine Umstände ersichtlich, die eine entgegenstehende Annahme rechtfertigen könnten (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 623, 624 - Stretchfolienumhüllung, sowie BGH, a. a. O. - Lampengehäuse), da sich das Streitpatent unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen hätte.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Omeprazol-Formulierung und eine spezielle HPMC-Qualität zur Verwendung in der Formulierung bereitzustellen, bei der gegenüber der herkömmlichen Herstellung von Omeprazol-Formulierungen die Menge an Produktausschuss verringert ist (... T2 = HLNK 1a, Abs. [0012]). Gegen die Neuheit des Gegenstands von Patentanspruchs 1 spricht zum einen, dass aus der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltung DE 37 51 860 T2 (HLNK 7/7a) magensaftresistent beschichtete orale pharmazeutische Formulierungen, die Omeprazol enthalten, bekannt sind, bei denen die Formulierungen ein Kernmaterial aus Omeprazol in Abmischung mit einem Träger und darauf eine Trennschicht und eine magensaftresistente Schicht aufweisen (HLNK 7a S. 1 Z. 1 bis 4, le. Abs., S. 5 2. Abs., S. 25 vorl. Abs. bis S. 26 Abs. 1 i. V. m. Anspruch 1). Bekannt ist auch, dass die wasserlösliche Trennschicht HPMC als wasserlöslichen Filmbildner enthält (HLNK 7a S. 6 vorl. Abs. bis S. 7 Abs. 1 i. V. m. den Ansprüchen 1 und 2). Die Verwendung niedrigviskoser HPMC wird auch von der Patentinhaberin selbst im Streitpatent bei der Diskussion des Standes Technik eingeräumt (HLNK 1a, [0008]). Die dabei diskutierte EP 247 983 entspricht der prioritätsgleichen HLNK 7/7a. Dass die als Filmbildner eingesetzte HPCM niedrigviskos ist, geht auch aus der als HLNK 10 in das Verfahren eingeführten Monographie „Pharmaceutical Coating Technology“ hervor (vgl. HLNK 10, Kapitel 2 Filmbeschichtungsmaterialien und deren Eigenschaften, Kap. 2.6.1 und 2.6.2 auf S. 20). Auch gegenüber WO 96/01623 A1 (HLNK 8), deren Offenbarungsgehalt weitgehend dem der HLNK 7a entspricht. Damit erscheint die Neuheit der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht gegeben.

Gegen die Neuheit der Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1, 9 bis 12 gegenüber dem aus den Druckschriften HLNK 7/7a und 8 bekannten Stand der Technik spricht, dass die üblicher Weise zum Prioritätszeitpunkt kommerziell erhältlichen HPMC unter die Auswahlregel der Patentansprüche 9 bis 12 und 14 bis 17 fallen und damit - wenn auch unerkant - beim Stand der Technik zumindest zum Teil das Auswahlkriterium des Mindesttrübungspunktes, den die HPMC

aufweisen soll, bereits eingehalten worden erscheint (vgl. hierzu BGH, GRUR 1986, 163, 164 - Borhaltige Stähle).

Die Verfahrensansprüche 14 bis 17 sind analog den vorgenannten Verwendungsansprüchen aufgebaut und damit hinsichtlich ihrer Neuheit mit demselben Ergebnis zu beurteilen.

Auch die Verwendung der Zusammensetzungen gemäß Anspruch 18 erscheint gegenüber HKLN 7/7a und HKLN 8 nicht als neu, da die daraus bekannten Zusammensetzungen ebenfalls zur Behandlung von gastrointestinalen Krankheiten eingesetzt wurden (HLNK 7a S. 1 Abs. 2; HLNK 8 Ansprüche 19 und 20).

Nachdem die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 9, 10, 11, 12, und 14 bis 18 somit nach dem bisherigen Sach- und Streitstand vom Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen erscheinen, wäre das Streitpatent voraussichtlich mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären gewesen. Es ist daher gerechtfertigt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2. Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren war auf 500.000 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Maßgeblich für die Berechnung des Streitwertes ist nicht das subjektive Interesse des Klägers, sondern der objektive Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung. Maßgeblich hierfür ist der gemeine Wert des angegriffenen Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich der bis zu diesem Zeitpunkt eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche. Mangels anderweitiger konkreter Anhaltspunkte und angesichts der Tatsache, dass kein Verletzungsverfahren zwischen den Parteien anhängig war, ist der Streitwert für das vorliegende Verfahren nach § 3 ZPO zu schätzen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Der Senat schätzt den objektiven Wert des Streitpatents zum Zeitpunkt der Klageerhebung und das wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der

Vernichtung des Streitpatents mangels anderweitiger Anhaltspunkte auf die von der Klägerin unwidersprochen benannte Summe von 500.000 Euro.

Schramm

Dr. Gerster

Schell

Cl