

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 3 Ni 23/20 (EP)  
**Entscheidungsdatum:** 25. Februar 2022  
**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein  
**Normen:** § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

---

### **L e i t s a t z :**

Fampridin

Zu den Voraussetzungen, bei denen ein Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht beendet ist und damit ein Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorliegt.



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

Verkündet am  
25. Februar 2022

**3 Ni 23/20 (EP)**

(Aktenzeichen)

**In der Patentnichtigkeitsache**

**betreffend das europäische Patent 2 377 536**

**(DE 60 2005 038 519)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin Dr.-Ing. Philipps

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits .
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 2 377 536 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Methods of Using Sustained Release Aminopyridine Compositions“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „Verfahren zur Verwendung von Aminopyridinzusammensetzungen mit verzögerter Freisetzung“). Gegenstand des Streitpatents sind nachhaltig freisetzende, oral zu verabreichende Zusammensetzungen des Aminopyridins Fampridin zur Behandlung von an multipler Sklerose erkrankten Patienten.

Das Streitpatent ist als Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung 05732613.4 (im Folgenden: Stammanmeldung) hervorgegangen, auf die das europäische Patent EP 1 732 548 erteilt worden ist. Die Stammanmeldung wurde am

11. April 2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den US-amerikanischen Patentanmeldungen 60/560,894 vom 9. April 2004 und 11/102,559 vom 8. April 2005 international angemeldet und am 27. Oktober 2005 als WO 2005/099701 A2 veröffentlicht. In der erteilten Fassung umfasst das Streitpatent die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 12 sowie die auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 und die auf Patentanspruch 12 zurückbezogenen Patentansprüche 13 bis 20. Die nebengeordneten erteilten Patentansprüche 1 und 12 lauten in der Verfahrenssprache:

1. A sustained release aminopyridine composition for use in a method of treating multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a dose of 10 milligrams or less of aminopyridine.

12. Use of aminopyridine in the manufacture of a sustained release composition for treating multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a dose of 10 milligrams or less of aminopyridine.

und in der deutschen Übersetzung laut Streitpatent:

1. Aminopyridin-Zusammensetzung mit verzögerter Freisetzung zur Verwendung in einem Verfahren zur Behandlung von multipler Sklerose, worin die Zusammensetzung zweimal täglich in einer Dosis von 10 Milligramm Aminopyridin oder weniger verabreicht wird.

12. Verwendung von Aminopyridin bei der Herstellung einer Zusammensetzung mit verzögerter Freisetzung zur Behandlung von multipler Sklerose, worin die Zusammensetzung zweimal täglich in einer Dosis von 10 Milligramm Aminopyridin oder weniger verabreicht wird.

Gegen das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2005 038 519 geführte Streitpatent wurden beim Europäischen Patentamt (im Folgenden: EPA) mehrere Einsprüche eingelegt. Den Beschluss der Einspruchsabteilung vom 24. Februar 2016, mit dem das Streitpatent zunächst widerrufen worden war, hat die Beschwerdekammer (Az. T 0799/16) auf die Beschwerde der hiesigen Beklagten mit Beschluss vom 4. September 2019 (vgl. Anlage NiB01) aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen „with the order to maintain the patent on the basis of the set of claims labelled ‚main request-August 2016‘ enclosed with the statement setting out the grounds of appeal and a description to be adapted thereto“. Mit Zwischenentscheidung vom 22. Oktober 2021 (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 10. Dezember 2021) hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass auf der Grundlage der bislang eingereichten ursprünglichen und der geänderten Unterlagen „the patent and the invention to which it relates are found to meet the requirements of the Convention“ (Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 10. Dezember 2021; im Folgenden: Anlage 1). Von der gegen diese Entscheidung von der Einspruchsabteilung ausdrücklich zugelassenen Beschwerdemöglichkeit haben die Beteiligten keinen Gebrauch gemacht. In der online einsehbaren Einspruchsakte hat der zuständige Formalsachbearbeiter des EPA in einem Vordruck des EPA unter dem 2. Februar 2022 unter Ziffer I. die vorgedruckte Aussage „The interlocutory decision by the Opposition Division of 22.10.21 has become final“ angekreuzt und unter Ziffer

III. die Akte an die Einspruchsabteilung mit der (ebenfalls vorgedruckten) Hinweis „Please complete as appropriate the items under IV. below so that the procedure under Rule 82 (2-4) EPC can be carried out“ weitergeleitet (vgl. die Anlage zum Telefax der Klägerin vom 15. Februar 2022). Weitere Tätigkeiten des EPA erfolgten danach noch nicht.

In der Anspruchsfassung, auf welche die Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 4. September 2019 sowie die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des EPA jeweils Bezug nehmen, umfasst das Streitpatent die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 5 sowie die auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 und die auf Patentanspruch 5 zurückbezogenen Patentansprüche 6 und 7. Die angegriffenen nebengeordneten Patentansprüche 1 und 5 in dieser Anspruchsfassung lauten in der Verfahrenssprache:

1. A sustained release 4-aminopyridine composition for use in a method of increasing walking speed in a patient with multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine.
  
5. Use of 4-aminopyridine in the manufacture of a sustained release composition for increasing walking speed in a patient with multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine.

In der von der Klägerin eingereichten Übersetzung lauten sie in deutscher Sprache:

*7. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur Verbesserung der Gehgeschwindigkeit*

*bei einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die Zusammensetzung zweimal täglich in einer Dosis von 10 mg von 4-Aminopyridin verabreicht wird*

*5. Verwendung einer nachhaltig freisetzenden 4-Aminopyridinzusammensetzung zur Behandlung von multipler Sklerose, worin die Zusammensetzung zweimal täglich in einer Dosis von 10 Milligramm 4-Aminopyridin verabreicht wird.*

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigklärung des Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte erachtet die Klage als unzulässig und verteidigt im Übrigen ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den beschränkten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 laut Schriftsatz vom 17. Dezember 2021, wegen deren Wortlaut auf die Anlagen zum vorgenannten Schriftsatz Bezug genommen wird. Aus dem Streitpatent ist zwischen den Parteien kein Verletzungsverfahren anhängig.

Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags außer den bereits oben erwähnten Unterlagen u.a. noch folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

NiK1 EP 2 377 536 in der ursprünglich erteilten Fassung (B1 -Schrift) NiK7a Goodman, A.D. et al., "Placebo-Controlled Double-blinded Dose Ranging Study of Fampridine-SR in Multiple Sclerosis", 7th Annual Meeting of Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), Abstract S21.001, Neurology 2003, 60, Suppl. 1, Ä167

NiK7b Poster zu NiK7a

NiK7c Diavortrag NiK7a

NiK7d ACTRI ECTRI 02 - 7th Annual Meeting of Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), "Final Program, Abstract Listing and Meeting Information", 2002, 64 Seiten

NiK8 Acorda Therapeutics, Inc., Securities and Exchange Commission Form S-1, 26. September 2003, 83 Seiten

NiK9 Davis, F.A. et al. Ann. Neurol. 1990, 186-192

Nach Ansicht der Klägerin ist die Klage zulässig, weil das Einspruchsverfahren vor dem EPA abgeschlossen sei. Nach der Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß NIB01 und der mittlerweile rechtskräftigen Zwischenentscheidung gemäß Anlage 1 bedürfe es lediglich noch der Veröffentlichung der geänderten Patentschrift. Die Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3 lit. a) EPÜ seien durch die beiden vorgenannten Entscheidungen rechtskräftig festgestellt. Kein am Einspruchsverfahren Beteiligter könne daher gegen die geänderte Aufrechterhaltung des Streitpatents mehr Rechtsmittel einlegen, da diese infolge der Rechtskraft der beiden

vorgenannten Entscheidungen mangels Beschwer unzulässig wäre. Im Formular vom 2. Februar 2022 sei dies auch so festgehalten worden. Da es lediglich noch der Erfüllung von Formalien bedürfe, sei das Einspruchsverfahren vor dem EPA abgeschlossen, so dass § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG der Zulässigkeit der Klage nicht mehr entgegenstehen könne. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass Verletzungsbeklagte häufig zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gezwungen seien, weil die Verletzungsgerichte in aller Regel nur diese als Voraussetzung für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens akzeptierten.

In der Sache selbst sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der in NiK7ä bis NiK7d aufgezeigten Goodman-Studie sowie gegenüber der Druckschrift NiK8 nicht neu, beruhe diesen gegenüber, ggf. auch unter Heranziehung der NiK9, aber auf jeden Fall nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gelte auch für die Fassungen des Streitpatents nach den eingereichten Hilfsanträgen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 377 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 oder 2 gemäß Schriftsatz vom 17. Dezember 2021 erhält.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Nichtigkeitsklage schon deshalb unzulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei. Denn eine endgültige Entscheidung über die Einsprüche sei noch nicht ergangen, da das Verfahren nach Regel 82 Abs. 2 bis 4 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (im Folgenden: AusfEPÜ) noch nicht abgeschlossen sei.

In der Sache sei die streitpatentgemäße Lösung bereits in den bisherigen Entscheidungen zugrundeliegenden beschränkten Fassung, auf jeden Fall aber in den Fassungen nach den im vorliegenden Verfahren gestellten Hilfsanträgen patentfähig, da das Streitpatent erstmals eine klinische Studie über eine Wirkung auf den primären Endpunkt der Steigerung der Gehgeschwindigkeit bei MS-Patienten zeige, welche durch die neue, hoch selektive Post-hoc-Responder-Analyse nachgewiesen worden sei. Eine solche Offenbarung ließe sich den klägerseits eingereichten Unterlagen dagegen weder unmittelbar und eindeutig entnehmen, noch sei sie durch diese nahegelegt.



## Entscheidungsgründe

### A.

Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung, sondern des Schlusses der mündlichen Verhandlung abzustellen (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 17 - Mautberechnung). Mit dem Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG entlastet, widersprüchliche Entscheidungen vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 - Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn. 9 - Mautberechnung) und sichergestellt werden, dass über den Rechtsbestand des Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und Einspruchsverfahren endgültigen Fassung entschieden wird, die auch erst zum Ausgangspunkt einer eingeschränkten Verteidigung gemacht werden kann (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis besteht dabei nicht nur für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für solche vor dem Europäischen Patentamt (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 8 - Strahlungssteuerung; a.a.O. Rn. 10 - Mautberechnung). Für das Klagehindernis kommt es nicht darauf an, ob die mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens sind oder sein können und welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die begehrte Nichtigklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff. - Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt, ist das Einspruchsverfahren so lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren Einsprüchen über diese noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde. Dies setzt zunächst den Erlass einer solchen Entscheidung voraus. Abschließend ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen, wenn entweder ein ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über alle eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.

Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist.

Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur-worauf die Klägerin in der mündlichen Verhandlung den Schwerpunkt ihres Vortrags gesetzt hat - in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt, sondern wird durch die Regeln 75 ff. AusfEPÜ näher konkretisiert und ausgestaltet. Für den hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter Form schreibt Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach diesem Verfahren darf die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung, welche die der beschränkten Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung des Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ) ergehen, wenn gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs. 2 AusfEPÜ) oder - wie vorliegend der Fall - gegen sie das ausdrücklich zugelassene Rechtsmittel der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs. EPÜ) nicht eingelegt oder rechtskräftig zurückgewiesen wurde, und die erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der geänderten Patentschrift (Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Gebührenordnung des EPA) gezahlt und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die Amtssprachen eingereicht wurde; für die Gebühreinzahlung und die Einreichung der Übersetzung besteht eine Frist von drei Monaten nach entsprechender Anforderung durch die Einspruchsabteilung (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), die gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ).

Werden die Gebühr nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent - ungeachtet der im Verfahren vorangehenden Feststellung der grundsätzlichen Schutzfähigkeit - zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).

Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall einzuhalten, dass - wie hier - die das Patent widerrufende ursprüngliche Entscheidung der Einspruchsabteilung von der Beschwerdekammer aufgehoben und die Beschwerdekammer statt einer eigenen Entscheidung über den Einspruch lediglich das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer Zurückverweisung ergeht keine Sachentscheidung der Beschwerdekammer, vielmehr

beschränkt sich die Wirkung der Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf eine Bindung der Einspruchsabteilung an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art. 111 Abs. 3 EPÜ). Im vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich darin zum Ausdruck, dass die Beschwerdekammer nach Aufhebung der Widerrufsentscheidung in Ziffer 1 der Beschwerdeentscheidung nach NiB01 in deren Ziffer 2 die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe („with the order“) zurückverwiesen hat („remitted to the opposition division“), in seiner im weiteren Verfahren erst noch zu treffenden abschließenden Entscheidung über den Einspruch das Streitpatent auf der Grundlage der geänderten Anspruchsfassung aufrechtzuerhalten („to maintain the patent on the basis of the set of claims labelled ‚main request - August 2016“), und zwar unter Berücksichtigung der Gründe der Beschwerdeentscheidung („enclosed with the statement setting out the grounds of appeal“) und mit einer an diese angepassten Beschreibung („and a description to be adapted thereto“). Damit ist aufgrund der Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer eine rückwirkende materielle Änderung des Streitpatents in beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung noch nicht eingetreten.

Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch durch die Zwischenentscheidung vom 22. Oktober 2021 noch nicht wirksam geworden. Denn hierin wird lediglich festgestellt, dass die nunmehr vorliegenden Unterlagen den gesetzlichen Anforderungen genügen, was im Wortlaut dieser Zwischenentscheidung nach Anlage 1 (vgl. „the patent and the invention to which it relates are found to meet the requirements of the Convention“) auch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Daran ändert auch das Formblatt nichts, welches die Klägerin als Anlage zu ihrem Telefax vom 15. Februar 2022 aus der Online-Akte zum vorliegenden Einspruchsverfahren vorgelegt hat; denn die angekreuzte Aussage in diesem internen Formblatt des EPA unter Ziffer I. („The interlocutory decision by the Opposition Division of 22.10.21 has become final“) stellt nur den Eintritt der Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung fest (in der deutschen Fassung dieses Formblatts ist an dieser Stelle folgende Aussage vorgesehen: „Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom ... ist rechtskräftig geworden.“). Folgerichtig wird in Ziffer III. dieses Formblatts die Akte an die Einspruchsabteilung zur Durchführung der weiteren Verfahrensschritte weitergeleitet (vgl. Anlage 1: „Please complete as appropriate the items under IV. below so that the procedure under Rule 82(2-4) EPC can be carried out“; in der deutschen Fassung eines solchen Formblatts heißt es an dieser Stelle: „Die Akte wird vorgelegt mit der Bitte, die unter IV.

aufgeführten Feststellungen zu treffen, damit das Verfahren gemäß Regel 82 (2-4) EPÜ durchgeführt werden kann.“).

Zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents bedarf es mithin über die in der vorstehend genannten Entscheidung der Beschwerdekammer nach NiB01 und der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nach Anlage 1 hinaus noch einer abschließenden Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ. Eine solche Entscheidung liegt bislang aber noch nicht vor. Entgegen der Auffassung der Klägerin bedarf es auch noch dieser Entscheidung und nicht nur einer Veröffentlichung der geänderten Patentschrift, weil sie in Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ ausdrücklich vorgeschrieben ist und wie oben dargelegt eine materiell-rechtliche Änderung der Patentansprüche aufgrund der früheren Entscheidungen noch nicht eingetreten ist. Der Erlass einer solchen Entscheidung ist aus diesem Grund, wie der Senat durch stichprobenartigen Einblick in die Online-Akten des EPA feststellen konnte, auch üblich.

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist die abschließende Entscheidung auch keine bloße Formalie, die an der materiellen Änderung der Patentansprüche des Streitpatents wegen der Unanfechtbarkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer und der Rechtskraft der infolge Zulassung beschwerdefähigen Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Oktober 2021 nichts mehr ändern könnte. Dies ist nämlich nicht der Fall; ob dies möglicherweise bei einer Sachverhaltskonstellation wie in dem einen Sonderfall behandelnden Verfahren 3 Ni 2/11 (EP) (vgl. BeckRS 2013, 9911) anders zu beurteilen wäre, bedarf hier keiner Entscheidung, da ein solcher Sonderfall hier nicht vorliegt. Wie bereits ausgeführt wurde, setzt der Erlass der abschließenden Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides ist dabei nach entsprechender Aufforderung der Einspruchsabteilung binnen drei Monaten mit der Option einer Verlängerung um weitere zwei Monate gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach fruchtlosem Ablauf ist der Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Da vorliegend schon keine Aufforderung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ ergangen ist, so dass bislang weder eine fristgerechte Gebühreinzahlung noch die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche erfolgt sein kann, ist es also möglich,

dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen werden kann. Damit drohen aberwiderstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn das Streitpatent nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden Verfahren aber in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach Maßgabe eines der gestellten Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das Streitpatent mit den Unterlagen, welche der Zwischenentscheidung vom 22. Oktober 2021 zugrunde lagen, beschränkt aufrechterhalten, im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG bereits ausgeführt - widerrufen wird. Damit drohen aber innerhalb derselben kurzen Zeitspanne zwei widerstreitende Entscheidungen des EPA und des BPatG, welche nach der eingangs genannten höchstrichterlichen Rechtsprechung aber mit § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG gerade vermieden werden soll. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im Einspruchsverfahren vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt aufrechterhalten werden wird, welche der Zwischenentscheidung des EPA vom 22. Oktober 2021 zugrunde lag, besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben für das Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich die Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst Grundlage einer Nichtigkeitsentscheidung sein können (vgl. BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung).

Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch besteht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen.

## **B.**

Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die Aussetzung der vorliegenden Nichtigkeitsklage nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO beantragt hat, war diesem Antrag nicht stattzugeben, weil dessen Voraussetzungen für eine Verfahrensaussetzung bei Entscheidungsreife nicht vorliegen (vgl. BGH, GRUR 2011, 484 Rn. 17 - Mautberechnung). Auch der Hinweis der Klägerin auf eine angebliche „Zwangslage“ im Verhältnis von Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vermag hieran nichts zu ändern; abgesehen davon, dass

eine solche Sachlage mangels eines zwischen den hiesigen Parteien bestehenden Verletzungsverfahrens ohnehin nicht vorliegt, vermag dieser Gesichtspunkt die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegen § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG grundsätzlich nicht zu rechtfertigen (vgl. hierzu näher BGH, a.a.O. Rn. 18 ff. - Mautberechnung).

### C.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

### D.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERW) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes ([www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html))

übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Philipps