



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
26. April 2022

3 Ni 22/20 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 732 548

(DE 60 2005 028 399)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. April 2022 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, die Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dr. Himmelmann sowie 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 1 732 548 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Methods of Using Sustained Release Aminopyridine Compositions“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „Verfahren zur Verwendung von Aminopyrinzusammensetzungen mit verzögerter Freisetzung“). Grundlage des Streitpatents ist die europäische Patentanmeldung 05732613.4, die am 11. April 2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den US-amerikanischen Patentanmeldungen US 560,894 P vom 9. April 2004 und US 102,559 vom 8. April 2005 international angemeldet und am 27. Oktober 2005 als WO 2005/099701 A2 veröffentlicht wurde.

Das Streitpatent betrifft nachhaltig freisetzende, oral zu verabreichende Zusammensetzungen des Aminopyridins Fampridin zur Behandlung von MS-Patienten. Ausgehend davon, dass Multiple Sklerose eine degenerative und entzündliche neurologische Erkrankung sei, die das zentrale Nervensystem beeinträchtigt, verweist das Streitpatent darauf, dass Kaliumkanalblocker, darunter die Aminopyridine und insbesondere das als Fampridin bekannte 4-Aminopyridin die Leitung von Nervenimpulsen verbesserten und daher in den Fokus der symptomatischen Behandlung von Krankheiten, u.a. auch von MS gerückt seien. Nach erster Verwendung von Fampridin in einer intravenösen Zusammensetzung sei eine unmittelbar freisetzende (= IR) orale Zusammensetzung entwickelt worden. Deren schnelle Freisetzung und kurze Halbwertszeit machten es allerdings schwierig, wirksame Plasmaspiegel aufrechtzuerhalten, ohne dass nach jeder Dosis hohe Spitzenwerte aufträten, die unerwünschte Nebenwirkungen wie Krampfanfälle und Zittern verursachen könnten. Das Streitpatent möchte eine alternative Behandlungsmöglichkeit für die bekannte Fampridin-SR-Dosierung bei der Therapie von MS-Patienten bereitstellen. Die erfindungsgemäße Lösung soll mit zwei nebengeordneten, auf bestimmten Aminopyridinzusammensetzungen gerichteten Patentansprüchen sowie einem weiteren nebengeordneten, auf die Verwendung von Aminopyridin bei der Herstellung solcher Zusammensetzungen gerichteten Patentanspruch unter Schutz gestellt werden.

Gegen das Streitpatent wurden beim EPA zwei Einsprüche eingelegt. Auf die Einsprüche hat die Einspruchsabteilung des EPA am 11. November 2013 das Patent zunächst in beschränktem Umfang in der Fassung des im Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrags 2 aufrechterhalten. Mit Beschluss vom 3. September 2019 (Az. T 0421/14) hat die Beschwerdekammer des EPA auf die Beschwerde einer Einsprechenden die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren gestellten Hilfsantrags 1 vom 16. September 2014 und nach Prüfung der hieran noch anzupassenden Beschreibung beschränkt aufrecht zu erhalten („The case is

remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with the following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal, dated 16 September 2014"). Die Beklagte hat hierauf zunächst am 16. März 2021 eine angepasste Beschreibung eingereicht, die sie mit Schriftsatz vom 1. Februar 2022 nochmals geändert hat; die Einspruchsabteilung des EPA hat zuletzt mit Schreiben vom 14. April 2022 den Einsprechenden Gelegenheit gegeben, zu der erneuten Änderung der Beschreibung vom 1. Februar 2022 Stellung zu nehmen.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 und 7 lauten in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag, in der Verfahrenssprache:

1. A sustained release 4-aminopyridine composition for increasing the walking speed of a patient with multiple sclerosis, said composition to be administered as a stable dose treatment twice daily in a therapeutic dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine.
4. Use of 4-aminopyridine in the manufacture of a sustained release composition for increasing the walking speed of a patient with multiple sclerosis, said composition to be administered as a stable dose treatment twice daily in a therapeutic dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine.
7. A sustained release 4-aminopyridine composition for maintaining a therapeutically effective concentration of 4-aminopyridine in a patient with multiple sclerosis, said composition to be administered as a stable dose treatment with a twice daily therapeutic dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine; and, wherein the sustained release 4-aminopyridine composition has a therapeutically effective concentration for increasing the walking speed of a patient with multiple sclerosis.

In deutscher Sprache lauten sie:

1. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur Verbesserung der Gehgeschwindigkeit bei einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die Zusammensetzung als eine stabile Dosierungsbehandlung zweimal täglich in einer therapeutischen Dosis von 10 mg von 4-Aminopyridin verabreicht wird.

4. Eine Verwendung von 4-Aminopyridin bei der Herstellung einer Zusammensetzung mit Langzeitfreisetzung zum Steigern der Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit Multipler Sklerose, wobei die Zusammensetzung als eine Behandlung mit stabiler Dosis zweimal täglich in einer therapeutischen Dosis von 10 Milligramm 4-Aminopyridin zu verabreichen ist.

7. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur Aufrechterhaltung einer therapeutisch wirksamen Konzentration von Aminopyridin in einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die Zusammensetzung als stabile Dosisbehandlung mit einer zweimal täglichen therapeutischen Dosis von 10 mg von 4-Aminopyridin verabreicht wird und wobei die nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung eine therapeutisch wirksame Konzentration enthält, die die Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit multipler Sklerose verbessert.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigkeitsklärung des Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte erachtet die Klage für bereits unzulässig und verteidigt hilfsweise ihr Patent in der erteilten Fassung sowie nach Maßgabe von fünf Hilfsanträgen, wegen deren Wortlaut auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 12. April 2022 verwiesen wird.

Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

- NiK1 EP 1 732 548 B9 [Streitpatent]
- NiK2 Anspruchsfassung vom September 2014, welche der Beschwerdeentscheidung des EPA zugrunde lag
- 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, A167
- NiK7b Poster zu NiK7a
- NiK7c Diavortrag zu 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 A..., Inc., Securities and Exchange Commission Form S-1, 26. September 2003
- NiK9 Davis, F.A. et al. Ann. Neurol. 1990, 186-192
- NiB1 Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 3. September 2019, Az. T 0421/14

Nach Ansicht der Klägerin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag, gegenüber der in NiK7a bis NiK7d aufgezeigten Goodman-Studie sowie gegenüber der Druckschrift NiK8 nicht neu. Daneben beruhe dieser Gegenstand bei Kenntnis von NiK7a-d und NiK8 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gelte auch ausgehend von der NiK9 unter Berücksichtigung der Goodman-Studie gemäß NiK7a-d. Aus denselben Gründen sei auch der nebengeordnete Patentanspruch 4

in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag, nicht patentfähig.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 732 548 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 eine der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 12.04.2022 erhält.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Nichtigkeitsklage schon deshalb unzulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei, nachdem eine endgültige Entscheidung über die Einsprüche wegen der noch anzupassenden Beschreibung noch nicht ergangen sei.

Zudem sei die streitpatentgemäße Lösung zumindest in einer der verteidigten Fassungen auch gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik neu und beruhe diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, wofür auch spreche, dass die Beschwerdekammer des EPA den Argumenten der Beklagten sowohl hinsichtlich Neuheit als auch hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit gefolgt sei.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG vom 17. November 2021 zukommen lassen, in dem u.a. darauf hingewiesen worden war, dass die Klage unzulässig ist, solange die Einspruchsabteilung des EPA nach der Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer des EPA noch keine endgültige

und rechtskräftige Entscheidung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents getroffen habe.

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 den Schluss 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 zum Schluss der mündlichen Verhandlung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist.

Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt, sondern wird durch die Regeln 75 ff. der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7. Dezember 2006 und zuletzt geändert durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. März 2020 (im Folgenden: 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 gegen sie für den Fall, dass sie aufgrund ausdrücklicher Zulassung mit dem Rechtsmittel der Beschwerde für anfechtbar erklärt wird (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs. EPÜ), eine solche nicht eingelegt oder rechtskräftig zurückgewiesen wurde, 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 worden ist. Für die Gebührenzahlung und die Einreichung der Übersetzung besteht dabei eine Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem der Patentinhaber eine entsprechende Anforderung durch die Einspruchsabteilung zugegangen ist (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), wobei diese Frist gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ). Werden die Gebühren nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent – ungeachtet der im Verfahren zuvor festgestellten grundsätzlichen Schutzfähigkeit des Patents – zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Aus der Formulierung, dass im Fall des Fehlens von Einwendungen gegen die in der Zwischenentscheidung mitgeteilte beschränkte Fassung, die dazu führen würden, dass das Einspruchsverfahren „fortgesetzt“ wird, die Einspruchsabteilung „andernfalls“ zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und zur Einreichung der Übersetzungen in die anderen Sprachen auffordert, kann dabei nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass im Fall fehlender Einwendungen gegen die Zwischenverfügung das Einspruchsverfahren bereits beendet sei. Denn Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ ordnet für den mit dem Begriff „andernfalls“ bezeichneten Fall des Fehlens von Einwendungen lediglich an, dass die für den Fall von Einwendungen angeordnete Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche (erneute) Prüfung des Einspruchs nach Art. 101 EPÜ im Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden („andernfalls“), entfällt. Zudem kann eine Beendigung des Einspruchsverfahrens schon deshalb nicht eintreten, weil zum einen die Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ noch nicht ergangen ist, mit der erst die Fassung, in welcher das Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wird, wirksam festgestellt wird, und zum anderen ein Widerruf des Patents bei Nichterfüllung der Auflagen nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ weiterhin möglich ist (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 erste Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Schutzfähigkeit in beschränktem Umfang festgestellt worden war, von der Beschwerdekammer aufgehoben und die Beschwerdekammer – wie in der Praxis des EPA üblich - statt einer eigenen Entscheidung über den Einspruch das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer Zurückverweisung ergeht gerade 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. 2 EPÜ). Im vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich in der Formulierung der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 3. September 2019 zum Ausdruck, derzufolge „[t]he case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with the following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal, dated 16 September 2014“. Damit ist aufgrund der Entscheidung 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 in der Folgezeit nicht ergangen. Zwar hat die Beklagte am 16. März 2021 eine geänderte Beschreibung eingereicht, diese aber am 1. Februar 2022 nochmals ergänzt, was dazu führte, dass die Einspruchsabteilung des EPA mit Schreiben vom 14. April 2022 den Einsprechenden erneut Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hat. Eine Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ ist bislang nicht einmal ergangen. Da damit die zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents erforderliche Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ fehlt, ist das Einspruchsverfahren bislang nicht beendet.

Entgegen der Ansicht der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist auch nicht ausgeschlossen, dass die abschließende Entscheidung keine materielle Änderung der Patentansprüche des Streitpatents in dem Umfang, wie er in den unanfechtbaren Entscheidungen der Beschwerdekammer und der Einspruchsabteilung festgestellt wurde, mehr zuließe. Zwar ist die Einspruchsabteilung bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents an die von der Beschwerdekammer als schutzfähig erachtete Anspruchsfassung gebunden, allerdings ist damit eine anderslautende Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht vollständig ausgeschlossen. Denn der Erlass der auf die beschränkte Aufrechterhaltung erkennenden abschließenden Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ setzt zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides ist dabei erst 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 schon mangels Erlass einer Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ bislang weder eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche erfolgen konnte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen wird. Der Widerruf ist dabei kein Vorgang, der mit dem vorzeitigen Schutzende eines Patents infolge der Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr vergleichbar wäre; vielmehr stellen Widerruf des Patents aufgrund einer Entscheidung der Einspruchsabteilung und das kraft Gesetzes eintretende Erlöschen des Patents infolge Vorliegens eines Erlöschenstatbestandes zwei verschiedene Rechtsinstitute dar, die von verschiedenen Voraussetzungen abhängen und auf unterschiedlichen Rechtsgründen – nämlich einer Entscheidung des EPA einerseits und einer gesetzlichen Anordnung andererseits – beruhen.

Damit drohen aber widerstreitende 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 in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 3. September 2019 zugrunde lagen, beschränkt aufrecht erhalten, im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG bereits ausgeführt - widerrufen wird. Durch das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll aber, wie oben bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH, a.a.O. – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. - Mautberechnung) gerade die damit bestehende rechtliche Möglichkeit widerstreitender Entscheidungen durch das EPA einerseits und das BPatG andererseits vermieden werden. 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, 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 könnte (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.

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.

C.

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/BPatGERVV) 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) 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.

Schwarz Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Himmelmann Dr. Philipps