

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 66/97

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats
für Arzneimittel 195 75 029.2

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Deiß und Dr. Niklas sowie der Richterin Schroeter

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß im vorliegenden Verfahren dieselben grundsätzlichen Rechtsfragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel von entscheidungserheblicher Bedeutung sind, wie in den beiden vom Senat entschiedenen Fällen "Idarubicin" (15 W (pat) 122/93) und "Sumatriptan" (15 W (pat) 40/95), die inzwischen nach Einlegung der zugelassenen Rechtsbeschwerden beim Bundesgerichtshof unter den Aktenzeichen X ZB 21/00 und X ZB 12/01 anhängig sind.
2. Das Beschwerdeverfahren wird entsprechend § 148 ZPO bis zur Entscheidung dieser Rechtsfragen in den oa beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahren ausgesetzt.

Gründe

I.

Das Deutsche Patentamt hat mit Beschluß der Patentabteilung 44 vom 8. Oktober 1997.

1. den Antrag der Anmelderin auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel zum DE-Grundpatent 34 14 752 gemäß § 49a des Patentgesetzes im Umfang des Hauptantrages vom 15. April 1996, welcher auf "Salmeterol sowie Solvate und Salze hiervon, einschließlich Salmeterolxinafoat" gerichtet ist, zurückgewiesen und

2. dem Hilfsantrag der Anmelderin vom 15. April 1996, welcher auf die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für "Salmeterolxinafoat" gerichtet ist, stattgegeben.

Das auf den Hilfsantrag erteilte ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel hat eine Laufzeit vom 19. April 2004 bis 25. Oktober 2005.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin am 17. November 1997 Beschwerde eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für Arzneimittel auf der Basis des Hauptantrags weiterverfolgt.

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 29. November 2000 hat die Anmelderin geltend gemacht, ihr Antrag sei insbesondere im Hinblick auf die im "Idarubicin"-Fall ergangenen Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 16. September 1999 (Rechtssache C-392/97, "Arzneispezialitäten – ergänzendes Schutzzertifikat", GRUR Int 2000, 69 "Farmitalia") und des Bundesgerichtshofs vom 15. Februar 2000 "Idarubicin II" (X ZB 13/95, GRUR 2000, 683) als begründet anzusehen, und auch die nachfolgende Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 3. August 2000 könne der Begründetheit dieses Anspruchs nicht entgegenstehen. Die letztgenannte Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 3. August 2000 "Idarubicin III" (15 W (pat) 122/93, inzwischen veröffentlicht in BPatGE 43, 167) betrifft die höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärte Frage der Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats. Sie ist mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde angegriffen worden, die beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZB 21/00 anhängig ist.

Fragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats waren auch im "Sumatriptan"-Fall Gegenstand des Senatsbeschlusses vom 2. November 2000 (Az.: 15 W (pat) 40/95). Darin ist der Senat bei seiner Analyse des Urteils des EuGH vom 16. September 1999, GRUR Int 2000,

69, "Farmitalia", zu dem Ergebnis gekommen, daß sich dieses EuGH-Urteil mit einer weiten Auslegung der Schutzwirkung gegenüber der früher infolge der Erwägungsgründe der Verordnung als eng angesehenen Schutzwirkung befaßt, und daß es keinen Zwang zur Gewährung von Schutzansprüchen beinhaltet, vor allem nicht auf Kollektive von im Grundpatent nicht offenbarten Stoffen mit nicht nachgewiesener Arzneimittelwirkung. Gegen den Senatsbeschluß vom 2. November 2000 im "Sumatriptan"-Fall (Az.: 15 W (pat) 40/95) ist ebenfalls die zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt worden. Diese Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZB 12/01 anhängig.

Die bisherigen gerichtlichen Entscheidungen im "Idarubicin"-Fall und im "Sumatriptan"-Fall und der Stand der hierzu anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahren beim Bundesgerichtshof sind der Anmelderin aufgrund derselben anwaltlichen Vertretung bekannt, so daß hiermit darauf Bezug genommen werden kann.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin zuletzt mit Schriftsatz vom 29. November 2000 folgende Sachanträge gestellt:

Der Hauptantrag ist gerichtet auf:

Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für den Wirkstoff "Salmeterol und physiologisch annehmbare Salze davon, einschließlich Salmeterolxinafoat".

Der Hilfsantrag ist gerichtet auf:

Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für den Wirkstoff der Arzneimittel Serevent Dosier-Aerosol und Serevent Rotadisk in allen dem Schutz des Grundpatents unterliegenden Formen.

Für den Fall der Zurückweisung des Hauptantrags hat sie mit ihrem Schriftsatz vom 29. November 2000 zugleich aus Gründen der Gleichbehandlung (Zulassung der Rechtsbeschwerde in der Entscheidung 15 W (pat) 40/95) die Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Daraufhin ist die Anmelderin durch gerichtliches Schreiben vom 28. Februar 2001 mit näherer Begründung darauf hingewiesen worden, daß der Senat der Anmelderin ein Zertifikat mit einem Tenor gemäß dem 2. Hilfsantrag gemäß der Sumatriptan-Entscheidung (15 W (pat) 40/95), die der Anmelderin bereits aufgrund gleicher anwaltlicher Vertretung bekannt ist, erteilen würde.

Auf diese Mitteilung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 30. März 2001 ua folgendes geantwortet:

Für den Fall, daß der Senat ein ergänzendes Schutzzertifikat auf der Grundlage des Hilfsantrages erteilen würde, und der Hauptantrag ohne Zulassung der Rechtsbeschwerde zurückgewiesen würde, sei es ihr nicht möglich, von einer zukünftigen positiven Entscheidung in der Rechtsbeschwerde betreffend Idarubicin und/oder Sumatriptan zu profitieren. Auf der anderen Seite verkenne sie nicht die Bedenken des Senats, weitere Rechtsbeschwerden in allen anhängigen Fällen zuzulassen, die die selbe Fragestellung wie im Idarubicin-Fall bzw Sumatriptan-Fall betreffen.

In Anbetracht dieser Situation stellt die Anmelderin nunmehr zum Verfahren den **Antrag**,

das Verfahren auszusetzen, bis die Rechtsbeschwerden im Idarubicin-Fall und/oder Sumatriptan-Fall entschieden worden sind, und erst danach eine Entscheidung über Hauptantrag bzw Hilfsantrag unter Festsetzung einer erneuten mündlichen Verhandlung zu treffen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts und des bisherigen Verfahrens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1) Die beantragte Aussetzung ist in entsprechender Anwendung des § 148 ZPO zulässig.

Nach § 148 ZPO kann das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen die Aussetzung des Verfahrens anordnen, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder teilweise vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet. Diese Vorschrift findet im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach § 99 PatG entsprechend Anwendung (Schulte, PatG, 5. Aufl, vor § 35, Rdnr 53, § 99 Rdnr 2). Verhindert werden soll durch die Aussetzung eine doppelte Prüfung derselben Fragen in mehreren Verfahren, was der Prozeßökonomie dient und einander widersprechende Entscheidungen vermeiden hilft, auch wenn durch die Aussetzung das Verfahren verzögert wird. Diesen Nachteil hat der Gesetzgeber in Kauf genommen (BGH NJW 1998, 1957; Peters in: Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 2. Aufl 2000, § 148, Rdnr 1; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 21. Aufl 1994, § 148, Rdnr 4 f).

Zwar betrifft das Rechtsbeschwerdeverfahren beim Bundesgerichtshof kein Rechtsverhältnis in diesem Sinne, sondern Rechtsfragen. Daß ein solcher Fall in § 148 ZPO nicht angesprochen ist, schließt eine entsprechende Anwendung jedoch nicht aus, wenn sie durch eine gleichgelagerte Interessenlage gerechtfertigt erscheint.

Eine Aussetzung des Verfahrens aus prozeßökonomischen Gründen in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO hält der Bundesgerichtshof beispielsweise für zulässig bei bereits anhängiger anderweitiger Verfassungsbeschwerde zur glei-

chen entscheidungserheblichen Rechtsfrage (BGH, Beschluß vom 25. März 1998 – Az: VIII ZR 337/97 – NJW 1998, 1957; bestätigt durch BGH-Beschluß vom 18. Juli 2000 - Az: VIII ZR 323/99, dokumentiert in juris mit Hinweis auf die Fundstelle RdE 2001, 20-21, vgl auch die zustimmende Inbezugnahme von BGH NJW 1998, 1957 durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Januar 2000 – Az: 1 BvR 1392/99, dokumentiert in juris).

Nach ständiger Rechtsprechung des 3. Senats des Bundesarbeitsgerichts ist § 148 ZPO über seinen Wortlaut hinaus auf entsprechende Fallgestaltungen entsprechend anwendbar. Das Bundesarbeitsgericht hat daher in seiner Entscheidung vom 18. September 1997 die Aussetzung bejaht wegen eines demnächst vom selben Senat zu entscheidenden Musterprozesses über eine Rechtsfrage (vgl BAG 3. Senat, Az.: 3 AZB 27/97, dokumentiert in juris). Unter Berufung auf die vorgenannte Entscheidung (Aussetzung wegen Musterprozeß) hat das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, 4. Kammer, in seiner Entscheidung vom 11. Dezember 1997 - Az.: 4 (8) Ta 288/97 - die Aussetzung wegen demnächst zu erwartender Klärung von Rechtsfragen durch das BAG, die für andere bei unteren Instanzgerichten allein streitentscheidend sind, bejaht (dokumentiert in juris).

Im Falle eines beim EuGH anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art 177 EG-Vertrag (jetzt Art 234 EG) erfolgt die Aussetzung durch deutsche Gerichte in analoger Anwendung des § 148 ZPO bzw § 94 VwGO. Es ist anerkannt, daß zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen diese Aussetzung auch dann in Betracht kommt, wenn das aussetzende Gericht nicht selbst vorlegen, sondern nur die Entscheidung im Hinblick auf bereits nach Art 177 EGV vorgelegte Parallelverfahren abwarten möchte (Vgl Koenig/Sander, Einführung in das EG-Prozeßrecht, Tübingen 1997, S 227 Rdnr 453 mwN).

Dementsprechend hat der 3. Senat des Bundespatentgerichts mit seinem zur Veröffentlichung bestimmten Beschluß vom 30. November 2000 - Az: 3 Ni 50/98 (EU) - bereits entschieden, daß ein beim Bundespatentgericht anhängi-

ges Nichtigkeitsverfahren mit dem Begehren, ein ergänzendes Schutzzertifikat für nichtig zu erklären, mit Rücksicht auf ein beim Europäischen Gerichtshof anhängiges Vorlageverfahren, das zwar ein anderes ergänzendes Schutzzertifikat, aber dieselben Rechtsfragen zur Auslegung der EG-VO 1768/92 betrifft, in entsprechender Anwendung des § 148 ZPO ausgesetzt werden kann (Leitsatz bereits dokumentiert in juris).

2) Auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren hält der Senat die Aussetzung des Verfahrens entsprechend § 148 ZPO für angemessen und aus prozeßökonomischen Gründen für geboten.

Es kann festgestellt werden, daß im vorliegenden Verfahren dieselben grundsätzlichen Rechtsfragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel gemäß Verordnung Nr. 1768/92 EWG von entscheidungserheblicher Bedeutung sind, wie in den beiden vom Senat entschiedenen Fällen "Idarubicin" (15 W (pat) 122/93) und "Sumatriptan" (15 W (pat) 40/95), die inzwischen nach Einlegung der zugelassenen Rechtsbeschwerden beim Bundesgerichtshof unter den Aktenzeichen X ZB 21/00 und X ZB 12/01 anhängig sind.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in den oa anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahren kann Klarheit darüber bringen, ob der Senat in den vorgenannten Fällen aus dem Vorabentscheidungsurteil des EuGH vom 16. September 1999, GRUR Int 2000, 69, "Farmitalia" und der darauf folgenden Entscheidung des BGH "Idarubicin II" (GRUR 2000, 683) die zutreffenden Folgerungen für die Beantwortung der grundsätzlichen Rechtsfragen zur Tenorierung von Beschlüssen über die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel gezogen hat, oder ob die diesbezüglichen Zweifel der Anmelderin berechtigt sind, bzw, ob die vorgenannte Entscheidung des EuGH die entscheidungserheblichen Fragen auf die Vorlageentscheidung des Bundesgerichtshofs möglicherweise noch nicht erschöpfend beantwortet hat und ob deshalb - wie es das Bundesverfassungsge-

richt vor kurzem formuliert hat - eine diesbezügliche Fortentwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht nur als entfernte Möglichkeit erscheint (vgl BVerfG, Beschluß vom 9. Januar 2001 – Az: 1 BvR 1036/99 – WM Heft 14/2001, 749, 751).

Das vorliegende Beschwerdeverfahren weist keine Besonderheiten auf, aus denen zusätzliche Argumente für die Beantwortung dieser Rechtsfragen hergeleitet werden könnten. Die beiden anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahren haben somit für das vorliegende Verfahren den Charakter eines Musterprozesses. Es erscheint daher sachdienlich, das vorliegende Verfahren mit Rücksicht auf die bereits anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahren auszusetzen.

Die beantragte Aussetzung liegt im erklärten Interesse der Anmelderin und dient der Prozeßökonomie. Entgegenstehende Interessen sind nicht ersichtlich. Öffentlichkeit und Wettbewerber können sich bereits aufgrund des bisherigen Verfahrensstands darauf einstellen, daß das vom Deutschen Patentamt auf den Hilfsantrag erteilte ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel eine Laufzeit vom 19. April 2004 bis 25. Oktober 2005 hat, und daß im Beschwerdeverfahren nur noch die mit den geltenden Sachanträgen aufgeworfene Frage der Tenorierung und ihrer Bedeutung zur Entscheidung ansteht. Da die Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats erst am 19. April 2004 beginnen wird, liegt schließlich in der Verzögerung des Verfahrens durch die Aussetzung auch keine Gefahr für die Effektivität des Rechtsschutzes.

Kahr

Deiß

Niklas

Schroeter

Pü