

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 3 Ni 31/19

Entscheidungsdatum: 05.10.2021

Berufung am 12.11.2021 eingelegt
X ZR 110/21

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 93 ZPO, §2 PatG.

1. Wurde einer Nichtigkeitsklage gegen ein Patent beklagtenseits nicht widersprochen und das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr zum Erlöschen gebracht, ist die Klage abzuweisen, wenn seitens der Klagepartei ein Rechtsschutzbedürfnis für die rückwirkende Nichtigerklärung des Patents nicht geltend gemacht wird.
2. Eine analoge Anwendung des Rechtsgedankens des § 93 ZPO im Rahmen des § 84 Abs. 2 PatG scheidet für den Fall der vollständigen Klageabweisung aus.
3. Eine Kostentragungspflicht der beklagten Partei aus Billigkeitsgründen nach § 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG kommt im Fall des fehlenden Widerspruchs gegen die Nichtigkeitsklage nur in Betracht, wenn die beklagte Partei, die aus dem Patent keine Rechte gegenüber der Klagepartei oder Dritten geltend gemacht hatte, vor Klageerhebung zur Einschränkung ihres Patents oder zum Verzicht auf dieses aufgefordert wurde. Dies gilt auch, wenn die Klagepartei geltend macht, dass die Anmeldung des Streitpatents im beanspruchten Umfang gegen ethische Grundsätze verstoße.
4. Ein Patent, das ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen aus Blastocysten mit der Maßgabe beansprucht, dass die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt, ist nicht nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (Anschluss an BGH GRUR 2013, 272 – Neurale Vorgängerzellen II).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 31/19

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent
10 2004 062 184

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2021 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.-Dr. Philipps

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird 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

Der Beklagte war eingetragener Inhaber des aufgrund der Anmeldung vom 23. Dezember 2004 erteilten und mangels Zahlung der weiteren Jahresgebühren zum 1. Juli 2020 erloschenen Patents DE 10 2004 062 184 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Embryonenerhaltende Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, derart gewonnene Stammzellen und Verwendung derselben“. In der erteilten Fassung umfasste das Streitpatent den unabhängigen Verfahrensanspruch 1 sowie die auf diesen unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8. Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung:

1. Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, bei dem
 - a) in der Zona pellucida von fixierten Blastocysten ein Kanal geöffnet wird,
 - b) durch diesen Kanal ein geeignetes Instrument zur Mobilisierung von Zellen durch den Trophectoderm bis zur inneren Zellmasse geführt wird und mit diesem Instrument einige Stammzellen der inneren Zellmasse mobilisiert werden, und
 - c) die mobilisierten Stammzellen abgesaugt werden, mit der Maßgabe, dass die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt der Kläger die teilweise Nichtigkeitsklärung des Streitpatents, soweit dessen Gegenstand auch Blastocysten menschlichen Ursprungs, also Embryonen, umfasse, weil das beanspruchte Verfahren insoweit gegen das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG verstoße. Denn zum einen beschränke der Anspruch nicht die Art der Blastocysten, die mithin von jedem Tier, einschließlich des Menschen, stammen könnten, wie dies auch der abhängige

Anspruch 8 verdeutliche, der den Menschen ausdrücklich erwähne. Und zum anderen läge bereits mit den Verfahrensschritten der Fixierung einer Blastocyste, der Öffnung eines Kanals, dem Einführen eines Instrument, um einige Stammzellen der inneren Zellmasse zu mobilisieren, und schließlich dem Absaugen derselben eine Verwendung der menschlichen Blastozyten im Sinne der vorgenannten Vorschrift vor. Auf das weitere Verfahrensmerkmal "*mit der Maßgabe, daß die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt*", mit dem wohl die vorgenannten Verfahrensschritte im Hinblick auf das Embryonenschutzgesetz beschränkt werden sollten, ohne hierzu allerdings technische Mittel anzugeben, komme es hierfür nicht mehr an. Damit verstoße der Patentgegenstand, soweit er auch menschliche Embryonen erfasse, aber gegen § 2 PatG und sei aus diesem Grund insoweit teilweise für nichtig zu erklären. Dies sei auch deshalb geboten, weil durch die Erteilung des Patents ansonsten in der Öffentlichkeit der Anschein einer staatlichen Billigung und Förderung einer kommerziellen Verwendung menschlicher Embryonen erweckt werde.

Auch wenn der Beklagte seitens des Klägers zuvor nicht zum Patentverzicht aufgefordert worden sei, habe er die Kosten des Rechtsstreits unabhängig davon zu tragen, ob er der Klage entgegentrete oder sie sofort anerkenne. Denn der Beklagte, der das Patent bislang nicht verwertet habe, habe bereits mit der Anmeldung und der Aufrechterhaltung des Streitpatents über etwa 15 Jahre zum Ausdruck gebracht, dass seiner Meinung nach keine ethischen Schranken der Patentierbarkeit entgegenstünden. Es wäre daher ein fruchtloses Bemühen des Klägers gewesen, den Beklagten vorprozessual von der Aufgabe des Patents zur Einhaltung ethischer Schranken überzeugen zu wollen.

Der Kläger beantragt,

das Patent DE 10 2004 062 184 B4 für nichtig zu erklären, soweit Blastocysten menschlichen Ursprungs umfaßt sind.

Der Beklagte hat der Klage ausdrücklich nicht widersprochen, den Klageantrag anerkannt, auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitpatent gegenüber der Klägerin verzichtet und beantragt im Übrigen,

dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Auf den Hinweis des Senats in Bezug auf das Erlöschen des Streitpatents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr hat der Kläger sein bisheriges Vorbringen wiederholt und um „Zulassung der Rechtsbeschwerde“ gebeten.

Entscheidungsgründe

A.

Nachdem der Beklagte der Klage ausdrücklich nicht widersprochen hat, macht der Senat von der Möglichkeit nach § 82 Abs. 2 PatG Gebrauch, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. Dabei können zwar die klägerseits behaupteten Tatsachen für erwiesen angenommen werden, da hierzu aber nicht Rechtsausführungen gehören, aus denen die Argumentation des Klägers im Wesentlichen besteht, führt dies nicht schon aufgrund des klägerischen Vorbringens zu einem stattgebenden Urteil. Vielmehr hat der Senat über die Klage auf der Grundlage der unstreitigen Tatsachen nach eigener rechtlicher Beurteilung zu entscheiden.

B.

Die Klage ist abzuweisen, da sie infolge des Erlöschens des Streitpatents unzulässig geworden ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfällt für den Fall, dass das Streitpatent nach § 16 PatG infolge Zeitablaufs oder nach § 20 PatG infolge

Patentverzichts oder Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr erloschen ist, das Allgemeininteresse an der Nichtigkeitsklärung eines Patents. Daher ist die Nichtigkeitsklage in diesen Fällen nur noch zulässig, soweit der Klagepartei weiterhin ein Rechtsschutzbedürfnis zuzubilligen ist (BGH GRUR 2020, 1047 Rn. 28 – Signalübertragungssystem; GRUR 2020, 1284 Rn. 39 ff. - Datenpaketumwandlung; GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 1995, 342f. - Tafelförmige Elemente). Ein solches, die Klagepartei selbst betreffendes Rechtsschutzbedürfnis ist dabei zu bejahen, wenn sie Grund zu der Besorgnis hat, sie könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen aus dem Streitpatent wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein; diese Besorgnis ist nur dann zu verneinen, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH a.a.O. – Tafelförmige Elemente). Die Umstände, die eine solche Besorgnis einer Inanspruchnahme aus dem Streitpatent wegen Handlungen in der Vergangenheit begründen können, sind dabei von der Klagepartei vorzutragen und ggf. zu beweisen (BGH GRUR 1995, 342, 343 – Tafelförmige Elemente).

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Kläger vorliegend das Rechtsschutzbedürfnis, da er Anhaltspunkte dafür, dass er selbst Grund zu der Besorgnis habe, aus dem abgelaufenen Streitpatent für eigene Handlungen in der Vergangenheit wegen Patentverletzung in Abspruch genommen zu werden, nicht vorgetragen hat. Vielmehr ergibt sich aus dem Klagevortrag, dass er selbst von der Patentierung des Streitpatents nicht unmittelbar betroffen ist, sondern die Nichtigkeitsklage allein im Popularinteresse wegen eines von ihm angenommenen Verstoßes gegen das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG erhoben hat. Da das Allgemeininteresse an der Nichtigkeitsklärung jedoch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfallen ist, vermögen die Gründe, welche den Kläger zur Erhebung der Popularklage veranlasst hatten, ein Rechtsschutzbedürfnis des Klägers an der rückwirkenden Nichtigkeitsklärung des Streitpatents nach Ablauf des Patentschutzes nicht mehr zu begründen.

C.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Eine – grundsätzlich auch im Nichtigkeitsverfahren mögliche (BGH GRUR 1984, 272 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung) - Anwendung des § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 93 ZPO scheidet vorliegend schon deshalb aus, weil es sich um eine Ausnahmeregelung zur Kostentragungspflicht der mit Sachurteil ganz oder teilweise antragsgemäß verurteilten beklagten Partei nach § 91 ZPO handelt; eine Anwendung als Ausnahmeregelung für den „umgekehrten“ Fall der eigentlich bestehenden Kostentragungspflicht der Klagepartei bei Klageabweisung scheidet demgegenüber aus (BGH NJW 1994, 2895).

Auch eine abweichende Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen (§ 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG) ist nicht veranlasst. Da der Kläger den Beklagten zu keinem Zeitpunkt aufgefordert hatte, sein Patent im mit der Klage beantragten Umfang einzuschränken, sind Anhaltspunkte für eine den Beklagten mit den Rechtsstreitkosten belastenden Kostenentscheidung nicht erkennbar. Soweit der Kläger hierzu vorgetragen hat, eine Kostentragungspflicht des Beklagten ergebe sich daraus, dass er bereits mit der Anmeldung und der Aufrechterhaltung des Streitpatents über etwa 15 Jahre zum Ausdruck gebracht habe, dass seiner Meinung nach keine ethischen Schranken der Patentierbarkeit entgegenstünden, steht diesem Gedanken bereits entgegen, dass die Reichweite des Patentausschlusses nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG bis zur Entscheidung des BGH vom 27. November 2012 (BGH GRUR 2013, 272 – Neurale Vorgängierzellen II), welche wiederum auf einer Vorabentscheidung des EuGH zur europarechtlichen Vorgabe des Art. 6 der Richtlinie 98/44/ EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen

Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EG L 213/13; „Biotechnologie-Richtlinie“) beruhte, rechtlich ungeklärt war.

Soweit der Kläger insoweit auch auf ethische Schranken Bezug nimmt, verkennt er, dass ethische Grundsätze, die in aller Regel aufgrund ihrer Herkunft aus verschiedenen, teils kontradiktorischen philosophischen und ideologischen Grundlagen streitig sind, *Rechtspflichten* erst zu begründen vermögen, wenn sie im Rahmen eines demokratischen Entscheidungsfindungsprozesses unter Beachtung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte zum Gegenstand rechtlicher Verpflichtungen in dem sich aus ihrer Auslegung durch die hierzu berufenen Gerichte gemacht worden sind. Andernfalls wäre angesichts des Umstands, dass Inhalt und Grenzen ethischer Grundsätze streitig sind, die dem Recht in einem demokratischen Rechtsstaat zukommende Ordnungsfunktion nicht zu gewährleisten, die erfordert, dass eine Rechtspflicht des Einzelnen nur für solche Handlungen oder Unterlassungen besteht, die nach demokratischen Prinzipien unter Beachtung der verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte und in den von den Gerichten bei der Auslegung gesetzlicher Regelungen bestimmten Grenzen festgelegt worden sind. Mit diesen Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates wäre es demgegenüber nicht vereinbar, wenn einzelne Gesellschaftsgruppen ihre eigenen ethischen Auffassungen verabsolutieren und allen anderen Gesellschaftsmitgliedern unter Inanspruchnahme staatlicher Gewalt vorschreiben könnten. Wegen der Ungeklärtheit des Patentierungsverbotes nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG bestand daher für den Beklagten vor der oben beschriebenen gerichtlichen Klärung keine Veranlassung, auf sein Patent zu verzichten oder dieses (weiter) einzuschränken.

Darüber hinaus hat der BGH in der vorgenannten Entscheidung das Patentierungsverbot des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG für nicht anwendbar erklärt, wenn das Streitpatent klarstellt, dass Vorläuferzellen aus humanen embryonalen Stammzellen, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört worden sind, nicht umfasst sind. Dem trug das Merkmal in Patentanspruch 1 des Streitpatents hinreichend Rechnung,

demzufolge „die Entnahme die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt“. Damit bestand für den Beklagten auch nach Erlass der vorgenannten Entscheidung des BGH weiterhin keine Veranlassung, auf sein Patent zu verzichten oder dieses weitergehend einzuschränken. Auf die Frage, ob für den Fall, dass eine solche Veranlassung bestanden hätte, die Aufrechterhaltung des Patents eine Billigkeitsentscheidung nach § 84 Abs. 2 Satz 2 letzter Hs. PatG rechtfertigen würde, kommt es daher nicht mehr an. Im Ergebnis vermögen daher auch Billigkeitserwägungen eine Kostenauflegung zu Lasten des Beklagten nicht zu begründen.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 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/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.

Schramm

Schwarz

Dr. Münzberg

Dr. Jäger

Dr. Philipps