

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 3 Ni 27/08 (EU)

**Entscheidungsdatum:** 5. März 2009

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** PatG §§ 20 Abs. 1 Nr. 1, 21 Abs. 2 und 3 Satz 1, 22 Abs. 2, 64 Abs. 1, 82, 83; EPÜ Art. 105a Abs. 1; ZPO §§ 307, 321;  
Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29.11.2000 zur Revision des EPÜ vom 24.8.2007 Art. 2 Nr. 9

---

Oxaliplatin

Verteidigt der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das in vollem Umfang angegriffene Streitpatent im Wege der Selbstbeschränkung nicht mehr (sog. "Beschränkung auf Null"), so ist es ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 27/08 (EU)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 943 331**

**(DE 699 00 162)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Engels, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster sowie der Richterin Dipl.-Chem. Univ. Dr. Münzberg

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 943 331 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 25. Februar 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der britischen Patentanmeldung GB 9804013 vom 25. Februar 1998 beim Europäischen Patentamt angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache englisch erteilten europäischen Patents 0 943 331 B1 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 00 162 T2 geführt wird. Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Formulations containing oxaliplatin“ betrifft eine gebrauchsfertige, stabile Formulierung des Wirkstoffs Oxaliplatin in Lösung und umfasst 28 Patentansprüche.

Die Klägerin stützt ihre vollumfänglich gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit und beantragt,

das europäische Patent 0 943 331 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat innerhalb der nachgelassenen Frist zur Begründung des Widerspruchs erklärt, dass sie das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht mehr verteidige. Nach ihrer Ansicht ist das Streitpatent damit ohne weitere Sachprüfung in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Für diesen Fall hat sie sich ebenso wie die Klägerin mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und begründet. Da die Beklagte das Streitpatent im Wege der zulässigen Selbstbeschränkung insgesamt nicht mehr verteidigt, war es mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären.

Aufgrund des Einverständnisses der Parteien konnte der Senat über die Klage ohne mündliche Verhandlung durch Urteil entscheiden (§§ 83 Abs. 2, 84 Abs. 1 PatG).

Die Erklärung des Beklagten, das Streitpatent, soweit es angegriffen ist, in einem bestimmten Umfang nicht mehr zu verteidigen, stellt nach ständiger Rechtspraxis eine wirksame Begrenzung des Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) dar und hat zur Folge, dass das Streitpatent hinsichtlich des von der - zulässigen - Selbstbeschränkung umfassten, nicht mehr verteidigten Patentgegenstandes ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären bzw. zu widerrufen ist (zur st. Rspr. im Nichtigkeitsverfahren vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 404, 405 - Carvedilol II; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 45 m. w. Nachw.; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdn 132), da eine sachliche

Überprüfung nur im Rahmen der von den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat (vgl. BPatG GRUR 2009, 46, 49 - Ionenaustauschverfahren - m. w. H.). Die Möglichkeit der Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren wird aus dem Gedanken der Verfahrensökonomie und der Vermeidung eines ansonsten gemäß § 64 PatG erforderlichen isolierten Beschränkungsverfahrens abgeleitet (vgl. BGH GRUR 1956, 409 - Spritzgußmaschine; hierzu auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 36 m. w. H.; Busse/Schwendy, a. a. O., § 21 Rdn. 106 m. w. H.). Dabei war es nach bisheriger Rechtsprechung anerkannt, dass die Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren auch auf das Fallenlassen angegriffener Patentansprüche als Ganzes und nicht nur - wie in dem isolierten Beschränkungsverfahren gemäß § 64 Abs. 1 PatG 1981 - auf eine Beschränkung einzelner Patentansprüche gerichtet sein konnte (vgl. zum Nichtigkeitsverfahren Busse / Keukenschrijver, 6. Aufl., § 83 Rdn. 37 unter Hinweis auf BGH Bausch BGH 1999-2001, 109 - Katalysatorreaktorträgerkörper; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 50; ferner Hövelmann Mitt. 2000, 349, 350; Urteil des Senats vom 28. Oktober 2008 - 3 Ni 21/07 (EU) hinzu verbunden 3 Ni 22/07 (EU) und 3 Ni 26/07 (EU)). Eine Streichung sämtlicher Patentansprüche - sog. Beschränkung auf Null - ist dagegen nicht als zulässig angesehen worden (vgl. Benkard / Schäfers, PatG, 10. Aufl. § 64 Rdn. 2; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 64 Rdn. 20).

Diese sowohl im Nichtigkeitsverfahren als auch im nationalen Beschränkungsverfahren schon bisher als unbefriedigend empfundene Rechtslage (vgl. Benkard / Schäfers, PatG, 10. Aufl. § 64 Rdn. 2), die dem Willen des Patentinhabers und seinem Recht auf volle Ausschöpfung seiner Verfügungsbefugnis über das Patent nicht hinreichend Rechnung trägt, wurde durch die gemäß Art. 2 Ziff. 9 des Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 19. November 2000 zur Revision des EPÜ (BIPMZ 2007, 362) vom 24. August 2007 erfolgte Neufassung des § 64 Abs. 1 PatG für das isolierte Beschränkungsverfahren beseitigt. Danach kann der Patentinhaber - entsprechend dem wortgleichen Art. 105a Abs. 1 EPÜ für das neu geschaffene europäische Beschränkungsverfahren - nunmehr den vollständigen Widerruf seines Patents beantragen und wird deshalb nicht mehr auf die nur ex nunc

wirkende Verzichtserklärung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG verwiesen. § 64 Abs. 1 PatG n. F. ist gemäß Art. 5 des o. g. Gesetzes am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten (vgl. Bekanntmachung vom 19. Februar 2008, BIPMZ 2008, 1) und mangels Überleitungsvorschriften auf das Streitpatent anwendbar.

Aufgrund der neuen Gesetzeslage sieht sich der Senat nicht gehindert, auch im Nichtigkeitsverfahren eine sog. „Beschränkung auf Null“ des uneingeschränkt verteidigten Streitpatents als zulässig anzusehen und dem Patentinhaber damit dieselbe Verfügungsbefugnis einzuräumen, wie sie nunmehr auch im isolierten Wiederrufsverfahren besteht. Gründe für eine abweichende Bewertung sind nicht erkennbar. Wie bereits ausgeführt, hat der Patentinhaber im Nichtigkeits- (und Einspruchsverfahren) schon bisher eine größere Verfügungsbefugnis über das Streitpatent, als sie ihm nach § 64 Abs. 1 PatG 1981 eingeräumt war, weil er einzelne Patentansprüche als Ganzes streichen kann, sofern diese mit der Nichtigkeitsklage angegriffen und damit Teil des Streitgegenstandes sind (vgl. Busse / Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 36 und Rdn. 37 - m. w. N.). Hinzu kommt, dass die Nichtigklärung des Streitpatents aufgrund der Selbstbeschränkung auf Null der Rechtssicherheit und damit dem Interesse der Allgemeinheit effektiver Rechnung trägt als der gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erklärende Verzicht auf das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Mit diesem kann der Patentinhaber das Streitpatent nur zu einem Erlöschen mit Wirkung ex nunc bringen und die Erledigung des Rechtsstreits durch einen inter partes gegenüber dem Nichtigkeitskläger wirkenden Verzicht auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit herbeiführen. Auseinandersetzungen mit Wettbewerbern, die ebenfalls ein Rechtsschutzbedürfnis an der rückwirkenden Vernichtung des ex nunc erloschenen Streitpatents geltend machen können, sind damit nicht ausgeschlossen. Die Nichtigklärung des Streitpatents schafft dagegen sowohl für den Patentinhaber als auch für die Allgemeinheit eine klare, der gesetzlichen Vorgabe entsprechende Situation, weil gemäß § 22 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 1 PatG die Wirkungen des Streitpatents und der Anmeldung mit Wirkung für und jedermann als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Eine sog. „Selbstbeschränkung auf Null“ ist im Übrigen auch bisher schon in einem Teil des Schrifttums als zulässig angesehen worden und zwar im Zusammenhang mit der - von der Regelung des § 82 Abs. 2 PatG nicht erfassten - formellen Einlassung des Nichtigkeitsbeklagten, das Streitpatent insgesamt nicht zu verteidigen zu wollen. Nach dieser Rechtsauffassung ist hierin eine faktisch dem Anerkenntnis des Klageantrags i. S. v. § 307 ZPO ähnliche Erklärung zu sehen, die eine Nichtigkeitsklärung des Streitpatents unter Befreiung von der Sachprüfung rechtfertigt, ebenso wie auch bei dem Fallenlassen eines Patentanspruchs als Ganzem anerkanntermaßen eine teilweise Nichtigkeitsklärung ohne Sachprüfung erfolgt (vgl. Schmieder, GRUR 1980, 74, 77; ferner Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., §§ 82, 83 PatG Rdn. 5; aA BGH GRUR 1995, 577 - Drahtelektrode; BPatG GRUR 2003, 726 - Luftverteiler). Diese Rechtsmeinung steht nicht in Widerspruch zu der Regelung des § 82 Abs. 2 PatG, nach der bei fehlender Erklärung des Beklagten innerhalb der Widerspruchsfrist eine Nichtigkeitsklärung mit einer das Klagevorbringen als richtig unterstellender Sachprüfung erfolgt, vergleichbar dem zivilrechtlichen Säumnisverfahren gemäß § 331 ZPO (vgl. hierzu BPatG GRUR 2009, 145, 149 - Fentanylpflaster). Auch diese Erwägungen zeigen, dass die „Beschränkung auf Null“ jedenfalls unter Berücksichtigung der nunmehrigen Regelung des § 64 PatG n. F. im Nichtigkeitsverfahren nicht als systemfremd anzusehen ist.

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 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer      Engels      Dr. Gerster      Dr. Proksch-Ledig      Dr. Münzberg

Be