



# BUNDESPATEENTGERICHT

15 W (pat) 51/05

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Schutzzertifikatsanmeldung 12 2005 000 004.3**  
**für das Grundpatent DE 689 25 352 (EP 0 375 907)**

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Kätker und Dr. Wismeth

beschlossen:

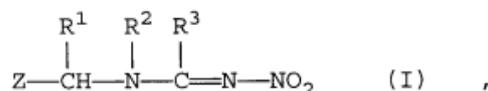
- I. Der Beschluss der Patentabteilung 1.44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2005 wird aufgehoben.
  
- II. Der Antragstellerin wird ein ergänzendes Schutzzertifikat für das Pflanzenschutzmittel, enthaltend Clothianidin, mit einer Laufzeit vom 17. November 2009 bis zum 16. November 2014 erteilt.

### **I. Sachverhalt**

Die Antragstellerin begehrt die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel. Sie ist Inhaberin des inzwischen abgelaufenen Europäischen Patents EP 0 375 907 mit der Bezeichnung „Nitroverbindungen als Insektizide“. Anmeldetag für dieses Grundpatent, das auch für die Bundesrepublik Deutschland galt (DE 689 25 352), war der 16. November 1989.

Die Patentansprüche 1, 2 und 6 bis 8 des Grundpatents haben folgenden Wortlaut:

1. Nitro-Verbindungen der Formel (I)



worin

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> Wasserstoff oder C<sub>1-4</sub>-Alkyl sind,  
R<sup>3</sup> -S-R<sup>4</sup> oder



R<sup>4</sup> ist, worin C<sub>1-4</sub>-Alkyl ist  
R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> Wasserstoff oder C<sub>1-4</sub>-Alkyl sind,  
Z 3-Pyridyl, 4-Pyridyl oder 5-Thiazolyl ist, das durch Halogen oder C<sub>1-4</sub>-Alkyl substituiert sein kann,

mit Ausnahme von 3-(3-Pyridylmethyl)-2-nitroguanidin und 3-(4-Pyridylmethyl)-2-nitroguanidin.

2. Verbindungen der Formel (I) nach Anspruch 1, worin

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> Wasserstoff oder Methyl sind,  
R<sup>3</sup>



R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> ist, worin Wasserstoff oder Methyl sind,  
Z 2-Chlor-5-pyridyl oder 2-Chlor-5-thiazolyl ist.

6. Insektizide Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens eine Nitro-Verbindung der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 enthalten.

7. Verfahren zur Herstellung insektizider Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass Nitro-Verbindungen der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln vermischt werden.

8. Verfahren zur Bekämpfung schädlicher Insekten, dadurch gekennzeichnet, dass Nitro-Verbindungen der Formel (I) gemäß den Ansprüchen 1 bis 4 auf schädliche Insekten und/oder deren Lebensraum zur Einwirkung gebracht werden.

Am 3. Februar 2005 beantragte die Patentinhaberin die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für den von diesem Patent erfassten Wirkstoff Clothianidin. Den Erteilungsantrag stützte sie auf die beiden am 8. September 2004 erteilten Zulassungen mit den Zulassungsnummern 5272-00 und 5429-00 für die Pflanzenschutzmittel „Poncho“ und „Poncho ungefärbt“ (jeweils mit dem Wirkstoff Clothianidin) des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Dabei handelte es sich – entgegen den Angaben der Anmelderin, die von endgültigen Zulassungen ausging (vgl. „Erläuterungen zum Antrag vom 2. Februar 2005“, S. 3 unten) – um sogenannte vorläufige Zulassungen gemäß § 15c des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998, zuletzt geändert durch Art. 149 der Verordnung vom 25. November 2003 (PflSchG a.F.). Beide Zulassungen waren bis zum 7. September 2007 gültig.

Als Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union gab die Antragstellerin den 19. Februar 2003 an, den Tag der erteilten (vorläufigen) Zulassung MAPP Number 11201 des Erzeugnisses im Vereinigten Königreich. Die Laufzeit dieser Zulassung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses endete am 18. Februar 2006.

Noch vor Einreichung der o. g. Anmeldung ist der Anmelderin am 6. September 2004 für den gleichen Wirkstoff bereits ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt worden, worauf sie im o. g. Erteilungsantrag auch hingewiesen hat. Dabei handelte es sich um das Schutzzertifikat DE 12 2004 000 010, dem ebenfalls das Grundpatent EP 0 375 907 zugrunde lag. Der damaligen Erteilung des Zertifikats lag allerdings eine sogenannte Notgenehmigung (vom

2. Dezember 2003) des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PflSchG a.F. zugrunde, die für 120 Tage erteilt wurde.

Zur Begründung ihres neuerlichen Erteilungsantrags (vom 3. Februar 2005) hat die Anmelderin sinngemäß ausgeführt, dass es fraglich erscheine, ob es sich bei einer (Not-) Genehmigung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PflSchG a.F. um eine solche nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (Verordnung (EG) Nr. 1610/96) handele. Demgemäß werde nunmehr die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats auf Basis der Zulassungen vom 9. September 2004 beantragt.

Mit Beschluss vom 30. September 2005 hat die Patentabteilung 1.44 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Verweis auf ihren Bescheid vom 6. April 2005 ausgeführt, dass für denselben Wirkstoff gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) Verordnung (EG) Nr. 1610/96 nicht ein zweites ergänzendes Schutzzertifikat erteilt werden könne. Nachdem für den Wirkstoff Clothianidin bereits das Schutzzertifikat 12 2004 000 010 erteilt worden sei, könne dem vorliegenden Erteilungsantrag nicht stattgegeben werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Von einer Begründung hat sie bisher abgesehen.

Mit Urteil vom 24. Juni 2014 (3 Ni 60/06) hat der 3. Senat des Bundespatentgerichts das o.g. – auf eine Notzulassung gestützte – ergänzende Schutzzertifikat DE 12 2004 000 010 für nichtig erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II. Gründe

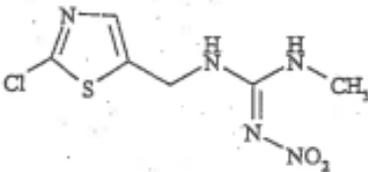
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 PatG i. V. m. § 16a Abs. 2 PatG). Sie hat in der Sache Erfolg, denn nach der Nichtigklärung des Schutzzertifikats DE 12 2004 000 010 liegen die Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel auf den vorliegenden Erteilungsantrag vom 3. Februar 2005 vor.

1. Nach Art. 3 der Verordnung Nr. 1610/96 wird das Zertifikat erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist (Art. 3 Abs. 1 a)), für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG oder einer gleichwertigen einzelstaatlichen Rechtsvorschrift erteilt wurde (Art. 3 Abs. 1 b)), bei der es sich um die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Pflanzenschutzmittel handeln muss (Art. 3 Abs. 1 d)), und wenn für das Erzeugnis noch kein Zertifikat erteilt wurde (Art. 3 Abs. 1 c)).

a) Zum Zeitpunkt der Anmeldung am 3. Februar 2005 war das Erzeugnis Clothianidin durch das damals noch in Kraft befindliche Grundpatent EP 0 375 907 (DE 689 25 352) geschützt.

Zur näheren Identifizierung des Erzeugnisses, für das ein Zertifikat erteilt werden soll, hat die Anmelderin im Feld (7) des Erteilungsantrags neben den Angaben „Poncho®“ und „common name: Clothianidin“ auch auf eine Anlage 1 zum Erteilungsantrag verwiesen. Bei dieser Anlage handelt es sich um die Unterlage „Technical Information“ zum Produkt „Poncho® (Clothianidin) Systemic Insecticide“. Darin finden sich auf Seite 6, unter Ziff. 2 folgende Angaben zur Identität des Wirkstoffs:

## 2. Identity of the active ingredient

2.1 Common name: (ISO)	Clothianidin
2.2 Chemical name according to IUPAC:	(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5- ylmethyl)-3-methyl-2-nitro- guanidine
CAS:	[C(E)]-N-[(2-Chloro-5-thiazolyl) methyl]-N'-methyl-N''-nitro- guanidine
2.3 CAS-No.:	210880-92-5
2.4 Empirical formula:	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>2</sub> S
2.5 Structural formula:	
2.6 Molecular weight:	249.7 g/mol

Da in Patentanspruch 2 des Grundpatents (der sich auf Patentanspruch 1 bezieht) R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> für Wasserstoff oder Methyl stehen, R<sup>3</sup> für –NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup> steht, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> Wasserstoff oder Methyl sind und Z u. a. für 2-Chlor-5-thiazolyl steht, wird dieser Wirkstoff von Patentanspruch 2 und somit durch das Grundpatent geschützt.

b) Für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel lag zum Zeitpunkt der Anmeldung auch eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen i. S. d. Art. 3 Abs. 1 d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 vor. Die Anmelderin konnte sich insoweit auf die beiden Zulassungen für die Pflanzenschutzmittel „Poncho“ und „Poncho ungefärbt“ (jeweils mit dem Wirkstoff Clothianidin) des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit jeweils vom 8. September 2004 stützen, die noch bis zum 7. September 2007 gültig waren. Soweit es sich hierbei um soge-

nannte vorläufige Zulassungen gemäß § 15c PflSchG a.F. handelte, ist dies un-  
schädlich, da vorläufige Zulassungen i. S. d. Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie  
91/414/EWG nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union  
ebenfalls von Art. 3 Abs. 1 b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erfasst werden  
(vgl. EuGH GRUR 2011, 213 – Lovells/Bayer).

c) Zudem handelte es sich bei diesen Genehmigungen um die erste(n) Genehmi-  
gung(en) für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Pflanzenschutzmittel  
i. S. d. Art. 3 Abs. 1 b) u. d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96. Zwar ist bereits am  
2. Dezember 2003 eine sogenannte Notgenehmigung gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1  
Nr. 2 PflSchG a.F. erteilt worden, solche Notgenehmigungen i. S. d. Art. 8 Abs. 4  
der Richtlinie 91/414/EWG sind aber – im Gegensatz zu vorläufigen Genehmi-  
gungen – nicht einer Genehmigung i. S. d. Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG gleichzu-  
stellen und fallen damit nicht unter Art. 3 Abs. 1 b) der Verordnung (EG)  
Nr. 1610/96 (vgl. EuGH GRUR 2013, 1129 - Sumitomo Chemical/DPMA). Die  
(vorläufigen) Genehmigungen vom 8. September 2004 stellen damit die ersten  
Genehmigungen i. S. d. Art. 3 Abs. 1 b) u. d) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96  
dar.

d) Schließlich ist für das Erzeugnis rechtlich auch noch kein Zertifikat erteilt wor-  
den (Art. 3 Abs. 1 c) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96). Das ursprünglich auf der  
Grundlage einer Notgenehmigung erteilte Zertifikat DE 12 2004 000 010 ist für  
nichtig erklärt worden und damit von Anfang an unwirksam (vgl. Schulte, Patent-  
gesetz, 9. Aufl., § 16a, Rdn. 68). Damit ist das vorliegend erteilte Zertifikat das  
erste i. S. d. Art. 3 Abs. c) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96).

2. Auch die weiteren (formalrechtlichen) Voraussetzungen für die Erteilung eines  
Zertifikats liegen vor. Insbesondere wurde das Zertifikat fristgerecht innerhalb von  
6 Monaten nach Erteilung der beiden maßgeblichen (vorläufigen) Genehmigungen  
für das Inverkehrbringen vom 8. September 2004 angemeldet (Art. 7 Abs. 1 der  
Verordnung (EG) Nr. 1610/96). Im Übrigen wurden auch die weiteren Formalerfor-

dernisse nach Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1610/69, §§ 49a PatG i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG, 19, 21 PatV eingehalten.

Die Laufzeit des Zertifikats errechnet sich nach Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 durch Bestimmung des Zeitraumes zwischen der Anmeldung des Grundpatents (16. November 1995), dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung in der Gemeinschaft (19. Februar 2003), dem Abzugszeitraum von fünf Jahren und der – hier zu berücksichtigenden – Höchstlaufzeit von fünf Jahren (Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96).

Dr. Feuerlein

Dr. Egerer

Kätker

Dr. Wismeth

Pr