

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 3 Ni 26/12 (EP)

Entscheidungsdatum: 5. Mai 2014

Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO; § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 101 ZPO, § 66 Abs. 2 ZPO

L-Arginin

1. Im Patentnichtigkeitsverfahren ergeht die Kostenentscheidung nach einer Klagerücknahme, bei der der Anlass zur Klage bereits vor Rechtshängigkeit weggefallen ist (§ 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO), in der Regel nicht auf Grund mündlicher Verhandlung.
2. Allein der Umstand, dass die Nebenintervention erst in einem sehr späten Verfahrensstadium erklärt wird, erlaubt noch nicht den Schluss, diese Vorgehensweise des Nebenintervenienten diene lediglich dem Zweck, Kosten zu verursachen, sei rechtsmissbräuchlich und stehe daher insoweit der Kostentragungspflicht der unterlegenen Partei entgegen.



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 26/12 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent DE ...

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Guth und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Die Beklagten zu 1) und 2) tragen die Kosten des Rechtsstreits. Der Beklagte zu 1) trägt darüber hinaus die Kosten der Nebenintervention.
2. Der Streitwert wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

1. Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das am 12. Januar 1998 beim Deutschen Patent und Markenamt angemeldete Patent DE ... (Streitpatent) dessen Erteilung am 11. Mai 2000 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent betrifft eine "... und umfasst 6 Patentansprüche. Zum Zeitpunkt des Eingangs der Klage beim Bundespatentgericht am 28. August 2012 waren als Patentinhaber F... (Beklagter zu 1)) und B... (Beklagter zu 2)) im Register als Patentinhaber eingetragen, die auch in der Klageschrift als Beklagte bezeichnet sind. Die Umschreibung auf den Beklagten zu 1) als Alleininhaber erfolgte vor Zustellung der Klage unter dem Datum 18. September 2012. Inzwischen ist das Streitpatent auf die F1... GmbH übertragen worden, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 1) ist.

Die Klägerin hat die Klage gegen den Beklagten zu 2) mit Schriftsatz vom 16. Januar 2014 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 7. März 2014 hat der Beklagte zu 1) gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet und mit Schriftsatz vom 11. März 2014 weiterhin erklärt, er verpflichte sich – auch namens und in Vollmacht des Beklagten zu 2) und der jetzigen Patentinhaberin -, keinerlei Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit gegenüber den Verfahrensbeteiligten oder Dritten geltend zu machen. Daraufhin hat die Klägerin die gegen das Streitpatent gerichtete Klage, der die Nebenintervenientin mit Schriftsatz vom 30. Januar 2014 auf Seiten der Klägerin beigetreten ist, mit Schriftsatz vom 11. März 2014 für erledigt erklärt.

Die Klägerin beantragt, den Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Kostentragungspflicht des Beklagten zu 2) folge aus § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO und daraus, dass die Nichtigkeitsklage – ebenso wie in Bezug auf den Beklagten zu 1) - erfolgreich gewesen wäre. Die Kostentragungspflicht des Beklagten zu 1) ergebe sich daraus, dass dieser sich durch den Patentverzicht und den Verzicht auf die Geltendmachung von Rechten für die Vergangenheit in die Rolle der Unterlegenen begeben habe.

Außerdem hält die Klägerin im hiervorliegenden Fall des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO die Durchführung der anberaumten mündlichen Verhandlung für erforderlich.

Die Nebenintervenientin hat sich der Erledigungserklärung mit Schriftsatz vom 12. März 2014 angeschlossen und beantragt, der Beklagten die Kosten der Nebenintervention aufzuerlegen. Die Nebenintervenientin sei von der gegenwärtig im Register eingetragenen Patentinhaberin, deren Geschäftsführer einer der Nichtigkeitsbeklagten sei, wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden. Sie sei der Nichtigkeitsklage in einem relativ späten Stadium beigetreten, weil erst jetzt ein Vergleich u. a. mit der Klägerin im Raum gestanden habe, der sich zu Lasten der Nebenintervenientin ausgewirkt hätte und einen Interessenkonflikt des zunächst sowohl für die Klägerin wie die Nebenintervenientin mandatierten anwaltlichen Vertreters verursacht habe. Nachdem dieser sein Mandat niedergelegt habe und die Nebenintervenientin im Hinblick auf die Vergleichsverhandlungen zwischen der Beklagtenseite und der Klägerin nicht mehr gesichert über vollständige und zeitnahe Informationen aus diesem Verfahren verfügen und möglicherweise eigene Erkenntnisse hier noch hätte einbringen können, sei diese der Nichtigkeitsklage beigetreten.

Der Beklagte zu 1) hat der Erledigungserklärung zugestimmt und beantragt, die Kosten der Nebenintervention der Nebenintervenientin aufzuerlegen. Er führt aus, bezüglich der Nebenintervenientin sei der Verzicht auf das Streitpatent und die Geltendmachung von Rechten daraus sofort nach Beitritt als sofortiges Anerkennung mit der Kostenfolge des § 93 ZPO zu bewerten. Die Erklärung der Neben-

nintervention sei auch treuwidrig gewesen, da der Verletzungsprozess bereits anderthalb Jahre andauert und die Nebenintervenientin die Beklagte vor Erklärung der Nebenintervention nicht zum Verzicht auf das Streitpatent sowie Ansprüche daraus aufgefordert habe.

2. Die Klägerin ist der Ansicht, ein Streitwert von mindestens 3.000.000 Euro sei angemessen. Die Nichtigkeitsklägerin habe bereits in der Klageschrift den Streitwert mit 1.000 000 Euro veranschlagt. Es seien jedoch aber noch zusätzlich verschiedene Verletzungsverfahren mit Streitwerten von insgesamt 1.250.000 Euro sowie zahlreiche Abmahnungen von umsatzstarken Konkurrenten zu berücksichtigen.

Die Beklagte hält einen Streitwert von höchstens 50.000 Euro für angemessen. Sowohl der vorgeschlagene Streitwert der Nichtigkeitsklage als auch die Streitwerte in den Verletzungsverfahren und die für die Abmahnungen angegebenen Umsätze seien völlig aus der Luft gegriffen, zumal die Beklagte bei den Abmahnungen niemals konkrete Schadensersatzforderungen geltend gemacht habe. Entscheidend sei vielmehr, dass die Nichtigkeitsbeklagte wegen eines Veräußerungsverbot für die erfindungsgemäßen Produkte mit dem Streitpatent seit Klagerhebung keine nennenswerten Umsätze gemacht und Lizenzgebühren lediglich im unteren dreistelligen Bereich erzielt habe.

II.

1. Die Übertragung des Streitpatents im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens hat keine Auswirkung auf die prozessuale Stellung der Parteien (§ 265 Abs. 2 ZPO).

Nach der teilweisen Klagerücknahme wegen der vor Rechtshängigkeit der Klage erfolgten Übertragung des Streitpatents auf den Beklagten zu 1.) allein und der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl.,

§ 81 Rn. 5) ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 91a ZPO bzw. § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits sowie gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 101 ZPO über die Kosten der Nebenintervention zu entscheiden.

1.1. In Bezug auf die Kostentragungspflicht des Beklagten zu 2) ist im Rahmen der Billigkeitserwägungen zunächst zu berücksichtigen, dass dieser zum Zeitpunkt der Klageeinreichung im Register als Patentinhaber genannt war und dass gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG die Klage gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen zu richten ist, so dass die Parteibezeichnung in der Klageschrift korrekt war und die Veränderung der Passivlegitimation im Zeitraum zwischen Einreichung und Zustellung der Nichtigkeitsklage außerhalb der Einflussphäre der Klägerin lag.

Jedoch kann die Kostentragungspflicht dieses Beklagten sich nur auf die im Zeitraum bis zur Klagerücknahme entstandenen Kosten beziehen, also nicht auf die Kosten der erst nach der Rücknahme des Beklagten zu 2) erklärten Nebenintervention.

1.2. Für die Kostentragungspflicht des Beklagten zu 1) ist davon auszugehen, dass im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen hat, da eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen in die Rolle des Unterlegenen begibt (stRspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 – Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 7. Aufl., § 82 Rdn. 41 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O. – Lampengehäuse).

1.3. Die Kostentragungspflicht der Beklagten zu 1.) und zu 2.) aus Billigkeitsgründen folgt auch daraus (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 623, 624 – Stretchfolienumhüllung, sowie BGH, a. a. O., – Lampengehäuse), dass sich das Streitpatent unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen hätte.

Nach Auffassung des Senats wäre im Hinblick auf die britische Patentschrift NK16 (= D13) die Neuheit zu verneinen gewesen. Dieses Dokument gibt eine orale Darreichungsformen an, die Arginin, als Brausemittel Na- oder K-(Bi)Carbonat und als Säure Zitronen- oder Weinsäure enthält (vgl. Patentansprüche 1, 5, 6 bis 9 sowie Beschreibung S. 1 Z. 87 bis S. 2 Z. 14, S. 2 Z. 24 bis 27).

Zwar wird im Dokument NK16 Arginin im Unterschied zu dem im strittigen Patentanspruch 1 genannten Wirkstoff nicht weiter hinsichtlich seiner enantiomeren Form charakterisiert, der Fachmann wird mit dem Begriff "Arginin-Hydrochlorid" aber von vornherein das L-Isomere verbinden, da nur dieses als natürliche Aminosäure vorkommt (vgl. Römpp Chemie Lexikon, 9. Aufl., 1995, S. 242 (= NK 17) sowie Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl., 2003, S. 62 (= NK 18)). Diese Verbindung war zum maßgeblichen Zeitpunkt zudem nicht nur detektierbar und herstellbar, sie wurde zum maßgeblichen Zeitpunkt auch bereits sehr häufig als Nahrungsergänzungsmittel bzw. Wirkstoff oder auch als Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Formulierung von Arzneimitteln verwendet (vgl. GB-PS 1 229 529 (= VP5) und DE-OS 2 108 404 (= VP6) sowie z. B. DE 3725 176 C2 (= NK3), EP 0 567 433 A1 (= NK5), D 43 38 793 A1 (= NK6) DE 297 09 820 U1 (NK7) und US 5 428 070 A (= NK9)).

Die Bereitstellung der gemäß strittigem Patentanspruch 1 beanspruchten oralen Darreichungsform lag auch nahe. Eine Anregung zur Lösung der vorliegenden Aufgabe, die darin zu sehen ist, eine orale Darreichungsform von Arginin-HCL bereitzustellen, die die Verabreichung auch großer Mengen von L-Arginin ermöglicht

und zugleich eine gute Auflösungsgeschwindigkeit und geschmackliche Akzeptanz aufweist, erhält der Fachmann mit dem Dokument EP 0 592 484 B1 (= NK15) . Auch dieses Dokument hat die Zielsetzung, Brausetabletten mit leichtlöslichen, pharmazeutischen Wirkstoffen in kleinerer Form, die sich in möglichst kurzer Zeit auflösen, bereitzustellen. Leicht lösliche Wirkstoffe sind nämlich mit dem Problem verbunden, dass sie die Reaktion der Brausebestandteile hindern bzw. verlangsamten (vgl. S. 2 Z. 16 bis 28). In den Beispielen 10 und 14 wird sodann die Herstellung von Brausetabletten beschrieben, die Argininaspartat, einen sehr leicht löslichen Wirkstoff (S. 6 Z. 11 bis 13 und S. 11 Z. 3 bis 4), enthalten und eine leichte und schnelle Löslichkeit aufweisen. Damit wird dem Fachmann mit dieser Druckschrift die Lehre vermittelt, dass Brause-Zubereitungen, wie sie dort beschrieben werden, eine geeignete Formulierung für Wirkstoffe darstellen, die wie Argininaspartat zur Erzielung der gewünschten Wirksamkeit in hohen Dosen verabreicht werden müssen und gleichzeitig sehr gut löslich sind.

Nachdem der Fachmann Argininaspartat und Arginin-HCl als äquivalente Wirkstoffe erachtet (vgl. DE 297 09 820 U1 = NK7 Schutzanspruch 3 und Beschreibung S. 2 Z. 10 bis 12 und S. 3 Z. 15 bis S. 4 Z. 4), ist es nahe liegend, zur Lösung der vorliegenden Aufgabe Brauseformulierungen wie sie in NK 15 beschrieben werden, in Betracht zu ziehen. Denn ausgehend von der in diesem Dokument angegebenen Rezeptur die für den Wirkstoff Arginin-Hydrochlorid im Sinne der Aufgabe geeignete Formulierung zu entwickeln, bedarf es keines erfinderischen Zutuns. Vielmehr ist es der Routinetätigkeit des Fachmannes zuzurechnen, eine bereits bekannte Formulierung eines Wirkstoffes einem anderen Wirkstoff mit vergleichbaren physikalischen Eigenschaften anzupassen.

Auch der weitere Vorteil der geschmacklichen Akzeptanz der vorliegend beanspruchten oralen Darreichungsformen kann eine erfinderische Tätigkeit nicht belegen. Zum einen war bereits von vornherein mit der Verwendung des Hydrochlorid-Salzes ein im Vergleich zu L-Arginin besserer Geschmack zu erwarten (NK5 (= D3

S. 3 Z. 19 bis 21, 25 bis 27 und 30 bis 33). Zum anderen stellt sich dieser Vorteil als eine Folge der Formulierung ein und somit als Folge nahe gelegten Handelns ein.

Die vorliegenden Hilfsanträge 1 und 2 wären als unzulässig zurückzuweisen gewesen, denn sie enthalten nach Ansicht des Senats unzulässige Erweiterungen, da die Formulierung „umfassend mehrere Gramm L-Arginin-HCl“ der Streitpatentschrift an keiner Stelle zu entnehmen ist.

1.4. Der Beklagte zu 1) hat die Kosten der Nebenintervention zu tragen.

1.4.1. Die Nebenintervention (§ 99 Abs. 1 PatG, §§ 66, 69 ZPO) ist zulässig, da sie in jedem Stadium des Verfahrens erklärt werden kann (§ 66 Abs. 2 ZPO) und die Nebenintervenientin wegen des gegen sie anhängigen Verletzungstreits ein berechtigtes Interesse an der Nichtigkeitklärung des Streitpatents hat (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 81 Rn. 118).

1.4.2. Der Verzicht auf das Streitpatent und auf die Geltendmachung von Ansprüchen daraus für die Vergangenheit kann nicht in Bezug auf die Nebenintervention in analoger Anwendung des § 93 ZPO wie ein sofortiges Anerkenntnis gewertet werden. Nach dieser Vorschrift fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte durch sein Verhalten nicht zur Erhebung der Klage Anlass gegeben hat und der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.

Abgesehen davon, dass § 93 ZPO von der mit der Erklärung einer Nebenintervention in einem bereits fortgeschrittenen Stadium des Klageverfahrens wohl nur schwer vergleichbaren Prozesslage davon ausgeht, dass die Klage bereits sofort nach der Klageerhebung obsolet wird, fehlt es im vorliegenden Fall bereits daran, dass die Beklagten zur Klage Anlass gegeben haben. Veranlassung zur Klage gibt ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss rechtfertigt, eine Nichtigkeitsklage sei notwendig. Dies wird jedenfalls dann bejaht, wenn – wie im vorliegenden

Fall – von den Nichtigkeitsbeklagten bereits eine Verletzungsklage aus dem Streitpatent gegen die Klägerin (oder hier der Nebenintervenientin) erhoben worden ist. Eine Verzichtsaufforderung erscheint unter diesen Umständen unzumutbar und sinnlos, denn in diesem Fall muss der Patentinhaber mit dem Gegenangriff einer Nichtigkeitsklage rechnen (vgl. dazu Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 84 Rn. 18, 20; Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 84 Rn. 40, 41).

Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Verzicht, der wie aus dem Vortrag der Streithelferin hervorgeht, wohl Teil einer außergerichtlichen Vereinbarung der Beklagten mit der Klägerin war, als Reaktion auf die Nebenintervention erfolgt ist, die keine neuen rechtlichen und sachlichen Gesichtspunkte vorbrachte, sondern nur auf das bisherige Vorbringen der Klägerin Bezug nimmt.

1.4.3. Der Kostentragungspflicht der Beklagten zu 1) kann auch nicht entgegengehalten werden, der einzige Zweck der Nebenintervention habe darin bestanden, zusätzliche Kosten zu verursachen. Denn – abgesehen davon, dass nach der gesetzlichen Wertung des § 66 Abs. 2 ZPO jeder durch einen Rechtsstreit Betroffene das Recht hat, seine Interessen neben den Parteien selbst zu vertreten - ist ein Streitbeitritt jederzeit – also auch kurz vor Beendigung des Verfahrens - zulässig. Bei dieser Ausgangslage erscheint es nicht rechtsbräuchlich, wenn sich die Nebenintervenientin möglicherweise aus prozesstaktischen Gründen zur Wahrung eigener Interessen relativ spät am Verfahren beteiligt hat. Dies insbesondere, weil, nachdem der zunächst für die Klägerin und die Nebenintervenientin mandatierte Vertreter sein Mandat wegen möglicher Pflichtenkollisionen niedergelegt hatte, zu befürchten war, dass die Interessen der Nebenintervenientin nicht mehr optimal berücksichtigt würden. Konkrete Umstände, die demgegenüber mit hinreichender Sicherheit ein rechtsmissbräuchliches, d. h. ausschließlich der Schädigung des Beklagten bezweckendes Verhalten belegen könnten, hat der Beklagte nicht belegen können.

2. Die Entscheidung konnte ohne die von der Klägerin für erforderlich gehaltene mündliche Verhandlung ergehen. Zwar wird für den Zivilprozess vertreten, dass Kostenentscheidungen nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen. Dies ist nach Auffassung des Senats aber nicht in vollem Umfang auf das Patentnichtigkeitsverfahren übertragbar. Abgesehen davon, dass nach allgemeiner Ansicht (auch wegen § 82 Abs. 2 PatG) eine mündliche Verhandlung nur bei Sachentscheidungen und nicht bei Kostenentscheidungen oder wenn der Beklagte sich nicht verteidigt, erforderlich ist (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 82 Rn. 7, 10), bezieht sich die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung im Zivilprozess in erster Linie auf Fallgestaltungen, in denen die tatsächliche Entscheidungsgrundlage streitig und darum beweisbedürftig ist. Insbesondere im vorliegenden Verfahren steht der Sachverhalt jedoch fest und die Entscheidung betrifft lediglich noch rechtliche Bewertungen, zu denen sich alle Beteiligten geäußert haben. Im Übrigen sieht der Senat keine Verletzung prozessualer Rechte der Klägerin, die mit ihren Kostenanträgen obsiegt.

3. Der für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG festzusetzende Streitwert für die Gerichtsgebühren ist nach dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents für die restliche Laufzeit zu bestimmen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 2 PatKostG Rn. 34). Er entspricht im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im allgemeinen dem gemeinen Wert des Patents bei Erhebung der Klage, d. h. der aufgrund Eigennutzung und Lizenzen zu erwartenden Erträge zuzüglich des Betrages der bis zur Klageerhebung eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche (BGH GRUR 1957, 79; 1985, 511 - Stückgutverladeanlage; BIPMZ 1991, 190 - Unterteilungsfahne). Damit können die mit dem Streitpatent erzielten Umsätze zwar in die Schätzung einfließen, sind aber nicht allein maßgeblich, vor allem, wenn sie aufgrund Verletzungsstreitigkeiten reduziert sind. Entscheidend ist vielmehr das Marktpotential des Streitpatents. Angesichts der hier im Einzelnen bestrittenen Bewertung der von den Beklagten bzw. deren Rechtsnachfolgerin getätigten Abmahnungen legt der Senat seiner Ein-

schätzung die Rechtsprechung zu Grunde, wonach sich der Streitwert nach dem Streitwert eventueller Verletzungsprozesse plus einem Aufschlag bzw. nach der Höhe eventuell geltend gemachter Schadensersatzforderungen bemisst (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., § 2 PatKostG Rn. 34, 37, 39; Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 84 Rn. 57). Der Senat orientiert sich daher an den Streitwerten der von der Klägerin unter Angabe der Aktenzeichen genannten Verletzungsprozesse und schätzt den Streitwert auf 1.500.000 Euro.

Schramm

Guth

Dr. Proksch-Ledig

prä