

# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
9. März 2000

3 Ni 11/99 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 005 129**

**(DE 29 60 293)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Grüttemann sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Deiß, Dipl.-Chem. Dr. Wagner, Dipl.-Chem. Dr. Niklas und der Richterin Sredl

für Recht erkannt:

Die Klage gegen das mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 0 005 129 wird als unzulässig abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 30.000,- DM vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand:**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. April 1979 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 005 129 (Streitpatent), für das die Priorität der schwedischen Patentanmeldung 7804231 vom 14. April 1978 in Anspruch genommen worden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch angemeldete Streitpatent, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 29 60 293 geführt wird und "Substituted pyridylsulfanylbenzimidazoles having gastric acid secretion properties, pharmaceutical preparations containing same, and intermediates for their preparation" betrifft, umfaßt 5 Patentansprüche. Die Schutzdauer des Streitpatents ist am 3. April 1999 abgelaufen.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 1 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Auf der Grundlage dieses Streitpatents wurde der Beklagten vom Deutschen Patent- und Markenamt am 10. November 1993 unter dem Aktenzeichen 193 75 037.6-08 ein ergänzendes Schutzzertifikat mit einer Laufzeit bis zum 21. März 2003 erteilt.

Die unter dem Aktenzeichen 3 Ni 11/99 (EU) geführte Nichtigkeitsklage der Klägerin richtet sich - wie in den Entscheidungsgründen ausgeführt wird - gemäß des Klageschriftsatzes vom 23. April 1999 sowohl gegen das Schutzzertifikat als auch gegen das zugrundeliegende Streitpatent. Mit Beschluß des Senats vom 22. Dezember 1999 wurde das das Schutzzertifikat betreffende Verfahren wegen eines anderen beim Bundesgerichtshofs anhängigen Verfahrens, das ebenfalls das hier angegriffene Schutzzertifikat betrifft, abgetrennt. Das abgetrennte Verfahren wird unter dem Aktenzeichen 3 Ni 1/00 (EU) fortgeführt.

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil es gegenüber der deutschen Offenlegungsschrift 25 48 340 (D 2) nicht mehr neu sei, zumindest aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage gegen das abgelaufene Streitpatent ergebe sich aus dem Umstand, daß die Klägerin von der Beklagten wegen einer angeblichen Verletzung des Schutzzertifikats in einem Verletzungsverfahren in Anspruch genommen worden sei. Deswegen sollen die Anträge und Ausführungen in der Klageschrift zum Streitpatent ihrer Auffassung nach nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Schutzzertifikat gesehen werden.

Die Klägerin hat in der Klageschrift als Antrag angekündigt, das europäische Patent 0 005 129 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, hilfsweise, das europäische Patent 0 005 129 in dem Umfang für nichtig zu erklären, wie die Patentansprüche "Omeprazol" betreffen.

In der mündlichen Verhandlung beantragt die Klägerin,

die Verfahren 3 Ni 11/99 (EU) und 3 Ni 1/00 (EU) wieder miteinander zu verbinden und das Schutzzertifikat 193 75 037.6-08 für nichtig zu erklären.

Diesen Antrag hat der Senat in der mündlichen Verhandlung durch Beschluß abgelehnt.

Hilfsweise beantragt die Klägerin,

festzustellen, daß Nichtigkeitsgründe vorliegen, die die Nichtigerklärung des deutschen Teils des Grundpatents EP 0 005 29 des Schutzzertifikats gerechtfertigt hätten.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält die Klage wegen des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses der Klägerin für unzulässig. Darüber hinaus sei das Streitpatent bestandsfähig.

#### **Entscheidungsgründe:**

Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, denn der Klägerin fehlt das für eine Nichtigkeitsklage gegen ein abgelaufenes Patent notwendige Rechtsschutzbedürfnis.

Ob dem Streitpatent der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 54 EPÜ) entgegensteht, bedarf deshalb keiner Entscheidung.

1) Die Klägerin hat mit ihrer beim Bundespatentgericht eingereichten Klage vom 23. April 1999 im Vorspann auf Seite 2 und gemäß der Ziffer 1 ihres Antrags die Nichtigklärung sowohl des erteilten Schutzzertifikats als auch unter den Ziffern 3 und 4 die Nichtigklärung des zugrunde liegenden Streitpatents begehrt. Dementsprechend hat sie zwei Klagegebühren nach dem Tarif entrichtet. Daß die Klägerin selbst von zwei Verfahren ausgegangen ist, ergibt sich auch daraus, daß sie Ausführungen zur „Begründung der Nichtigkeitsklagen“ macht und ihren Vortrag in entsprechende Abschnitte A und B gliedert. Des weiteren ist aus der Formulierung unter II. auf Seite 6 ihres Klageschriftsatzes zu erkennen, daß sich das Klagebegehren sowohl gegen das Schutzzertifikat, das wegen eines Verstoßes gegen Art 15 iVm Art 3 EG-VO 1768/92 wie auch wegen der behaupteten Nichtigkeit des Grundpatents angegriffen wird, als auch gegen das Grundpatent selbst wegen dessen Nichtigkeit richtet. Diese Einschätzung wird durch die Zusammenfassung unter III. auf Seite 21 des Klageschriftsatzes unterstützt, wobei die Klägerin wiederum auf ihre "eingangs gestellten Anträge, das Streitzertifikat ... sowie das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären" hinweist. Danach sind die von der Klägerin gewählten Begriffe bzw Anträge und Darlegungen eindeutig auf zwei getrennte Verfahren gerichtet. Raum für eine demgegenüber in Widerspruch stehende Umdeutung in ein einzige Nichtigkeitsklage, die sich im Rahmen des § 81 Abs 1 Satz 3 PatG nur gegen das Schutzzertifikat richtet, wie die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 28. Februar 2000 und in der mündlichen Verhandlung geltend macht, besteht somit nicht.

Dieser Auffassung entsprechend hat der Senat am 22. Dezember 1999 die Abtrennung des das Schutzzertifikat betreffenden Verfahrens 3 Ni 1/00 beschlossen.

2) Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist deshalb allein das ursprüngliche Begehren der Klägerin, das europäische Patent 0 005 129 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

a) Da die Schutzdauer des Streitpatents am 3. April 1999 abgelaufen ist, hat die Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis darzulegen, weil das Interesse der Allge-

meinheit an der Nichtigkeitsklärung eines zu Unrecht erteilten Patents nicht mehr besteht (Benkard, PatG, 9. Aufl, § 22, Rdnr. 23; Busse, PatG, 5. Aufl, § 81, Rdnr. 49; Schulte, PatG, 5. Aufl, § 81, Rdnr. 20; BGH GRUR 1983, 725 - Ziegelsteinformling). Ein solches Rechtsschutzinteresse liegt insbesondere dann vor, wenn die Klägerin aus dem Streitpatent in einem Verletzungsverfahren bereits in Anspruch genommen oder wenigstens verwarnt worden ist.

Beides ist nicht der Fall. Grundlage für die zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsverfahren sind Folgepatente zum Streitpatent und das Schutzzertifikat 193 075 038.6-08, betreffen also gerade nicht das Streitpatent.

b) Die Klägerin kann sich zur Begründung eines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses im vorliegenden Fall auch nicht darauf berufen, daß sie aus dem Schutzzertifikat in Anspruch genommen wird. Dieses Schutzzertifikat ist bereits Gegenstand der unter dem Aktenzeichen 3 Ni 1/00 geführten Nichtigkeitsklage. Zwar kann die Klägerin das Schutzzertifikat einerseits und das zugrunde liegende Patent andererseits mit getrennten Verfahren angreifen, wie dies in Art 15 Abs 2 EG-VO 1768/92 grundsätzlich angesprochen ist. Um ihr aber nicht zwei Verfahren zuzumuten, die geführt werden müßten, wenn in einem ersten Verfahren das Grundpatent für nichtig erklärt werden würde und erst in einem daran anschließenden Verfahren die Nichtigkeit des Schutzzertifikat erklärt werden würde, hat der Gesetzgeber durch die Einfügung des § 81 Abs 1 Satz 3 PatG gemäß des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 23. März 1993 (BGBl I 1993, 366; BIPMZ 1993, 205, 212 liSp zu Nummer 5.) als eine Möglichkeit vorgesehen, daß die gegen das Schutzzertifikat gerichtete Nichtigkeitsklage mit der Klage verbunden werden kann, die sich gegen das zugrunde liegende Patent richtet. Um die Verfahrensführung weiter zu vereinfachen, kann nach dieser Vorschrift außerdem die gegen das Schutzzertifikat gerichtete Klage auch darauf gestützt werden, daß ein Nichtigkeitsgrund gegen das Grundpatent vorliegt, und zwar unabhängig davon, ob das Grundpatent noch besteht oder schon abgelaufen ist. Nur diese Ausgestaltung hält der Gesetzgeber für verfahrenswirtschaftlich, weil sie überflüssige Verfahren vermeidet (s Schennen, Die Verlängerung der

Patentlaufzeit für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, Bundesanzeiger-Verlag, 1. Aufl. 1993, Teil C, 7., C: zu Art 1, Nr 5 aE [S. 137]). Bei einem Angriff auf das Schutzzertifikat mit der Begründung, das Grundpatent sei nichtig, besteht nämlich kein Grund für einen isolierten Angriff gegen das Grundpatent selbst. Vielmehr liegt mit dieser Klage gegen das Schutzzertifikat nach § 81 Abs 1 Satz 3 PatG ein einfacherer und grundsätzlich auch schnellerer Weg vor, dem nach einhelliger Ansicht der Rechtsprechung aus Gründen der Prozeßökonomie der Vorzug zu geben ist (BGH NJW 1979, 1508; NJW 1993, 1995; NJW 1996, 2035 mwN). Auch aus diesem Grund besteht für eine gesonderte Klage gegen das Streitpatent daher kein Rechtsschutzbedürfnis.

c) Die bei Schennen, aaO, in Teil B, Anm. 4 unter d) [S. 79] geäußerte Ansicht, auf die sich die Klägerin beruft, vermag das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis im vorliegenden Fall ebenfalls nicht zu begründen. In der genannten Textstelle schildert der Verfasser die in Art 15 EG-VO genannte 3. Alternative des Abs 1 lit c), nach der ein Schutzzertifikat für nichtig erklärt werden kann, wenn das Grundpatent bereits erloschen ist und Nichtigkeitsgründe vorliegen, die die Nichtigklärung oder Beschränkung des Grundpatents gerechtfertigt hätten. Damit ist die Möglichkeit beschrieben, die auch § 81 Abs 1 Satz 3 PatG enthält, nämlich das Schutzzertifikat mit der Begründung anzugreifen, das Grundpatent sei nichtig. Für den Fall, daß das Grundpatent bereits erloschen ist, weist Schennen darauf hin, daß das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis für eine dann noch mögliche Klage gegen das Grundpatent sich "sicher mit der Fortsetzung des Schutzes für das Erzeugnis durch das Zertifikat begründen läßt". Aus dem Zusammenhang dieser Kommentarstelle ergibt sich nach Auffassung des Senats, daß Schennen die Klagemöglichkeit gegen das abgelaufene Grundpatent als Alternative zum Angriff gegen das Schutzzertifikat ansieht. Aus dem Zitat ist nicht erkennbar, ob Schennen die Rechtslage auch unter dem Gesichtspunkt des einfachsten Weges berücksichtigt hat, wenn die Nichtigkeitsklägerin allein aus dem Schutzzertifikat in Anspruch genommen wird.

3) Für eine Verbindung der abgetrennten Verfahren, wie von der Klägerin beantragt, hat der Senat keinen Anlaß gesehen, weil die Streitgegenstände und auch die gegen das Schutzzertifikat einerseits und gegen das Streitpatent andererseits gerichteten Nichtigkeitsgründe nicht übereinstimmen. So begründet die Klägerin die Nichtigkeitsklage gegen das Schutzzertifikat auch mit einem Verstoß gegen Art 15 Abs 1 lit a) EG-VO1768/92, während sie fehlende Patentfähigkeit gegen das Streitpatent einwendet.

Zur Frage eines möglichen Verstosses gegen Art 15 EG-VO hat der Bundesgerichtshof mit Beschluß vom 1. Februar 2000 (Aktenzeichen X ZR 237/98) dem Europäischen Gerichtshof einen Fragen-Katalog vorgelegt, dessen Beantwortung sich auch auf den Bestand des Schutzzertifikats auswirken wird. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wird dagegen keinen Ausfluß auf die Frage der Nichtigkeit des Streitpatents im Hinblick auf dessen in Zweifel gezogenen Patentfähigkeit haben.

4) Der Antrag der Klägerin, hilfsweise festzustellen, daß - im Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage gegen das Schutzzertifikat - Nichtigkeitsgründe vorliegen, die die Nichtigklärung des deutschen Teils des Grundpatents EP 0 005 129 des Schutzzertifikats gerechtfertigt hätten, ist unzulässig. Abgesehen davon, daß die Nichtigklärung des Schutzzertifikats nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, besteht für eine derartige Feststellung im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens kein Raum (Busse, PatG, 5. Aufl., § 84, Rdnr. 6). Die Nichtigkeitsklage stellt vielmehr eine Gestaltungsklage dar mit der Folge, daß es zur rückwirkenden Entziehung der mit Patenterteilung verliehenen Rechtsstellung eines rechtsgestaltenden Aktes wie Widerruf oder Nichtigklärung bedarf (s Busse, aaO, Rdnr. 39). Letztlich kann diese Frage aber dahinstehen, denn der hilfsweise Angriff der Klägerin zielt darauf, das Grundpatent des Schutzzertifikats für nichtig zu erklären. Ein entsprechender Antrag kann wegen des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses jedoch keinen Erfolg haben.

5) Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG  
iVm § 709 ZPO.

Grüttemann

Dr. Deiß

Dr. Wagner

Dr. Niklas

Sredl

Pr