

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 11/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel 196 75 047.4

wegen Erteilungsbeschuß

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß der Patentabteilung 1.41 des Deutschen Patentamts vom 14. Mai 1997 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Antragstellerin beantragte am 18. Dezember 1996 bei dem Patentamt ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel auf der Grundlage des die Bezeichnung "Pharmazeutische Zusammensetzung mit einem Gehalt an 4-Amino-1-hydroxybutan-1,1-biposphonsäure führenden deutschen Patents P 33 13 049.

In dem für die Antragstellung verwendeten amtlichen Vordruck ist in Feld 7 "Bezeichnung des nach 8 zugelassenen Erzeugnisses (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), für das Schutz begehrt wird" unter Bezug auf eine gleichzeitig eingereichte Anlage zum Antragsvordruck angegeben:

Alendronat, gegebenenfalls in Form eines Salzes,
vorzugsweise Alendronat-Mononatrium 3 H₂O.

Arzneilich wirkender Bestandteil dieses Erzeugnisses ist "Alendronat-Mononatrium 3 H₂O".

Durch Beschluß vom 14. Mai 1997 erteilte die Patentabteilung 1.41 ein ergänzendes Schutzzertifikat für das Erzeugnis

Alendronat-Mononatrium.

Gegen den der Antragstellerin am 26. Mai 1997 zugestellten Beschluß richtet sich ihre am 26. Juni 1997 eingegangene Beschwerde. Die Antragstellerin ist der Auffassung, daß die Patentabteilung in dem Erteilungsbeschluß ohne Angabe von Gründen von dem Erteilungsantrag abgewichen sei. Die Beschränkung auf "Alendronat-Mononatrium" sei nicht gerechtfertigt, weil der Schutz des Grundpatents Alendronat und seine Salze umfasse.

Die Antragstellerin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das ergänzende Schutzzertifikat antragsgemäß zu erteilen.

II

Die Beschwerde ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt. Sie ist gebührenfrei, weil es sich bei der angefochtenen Entscheidung sowohl von der Beschlußformel als auch vom Inhalt her ausschließlich um einen Erteilungsbeschluß handelt und daher kein Fall einer auch nur teilweisen Zurückweisung einer Anmeldung gemäß § 73 Abs. 3 PatG vorliegt. Daraus ergibt sich gemäß § 67 Abs. 1 PatG gleichzeitig die Zuständigkeit des mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzten Juristischen Beschwerdesenats.

Die Antragstellerin ist durch den Erteilungsbeschluß auch beschwert, weil die Erteilung des Schutzzertifikats für "Alendronat-Mononatrium" erfolgt ist und damit von ihrem auf "Alendronat, gegebenenfalls in Form eines Salzes, vorzugsweise Alendronat-Mononatrium 3 H₂O" gerichteten Erteilungsantrag abweicht.

In der Sache führt die Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Der Erteilungsbeschuß ist unter Verstoß gegen den das Patenterteilungsverfahren beherrschenden Grundsatz der Bindung des Patentamts an den Antrag des Patentanmelders ergangen. Danach darf das Patent nur so gewährt werden, wie es - gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist (stRspr., vgl BGH GRUR 1966, 85, 86 "Aussetzung der Bekanntmachung"; 1979, 220, 221 "ß -Wollastonit"; 1980, 716, 718 "Schlackenbad"; BPatGE 16, 13). Dieser Grundsatz gilt auch für die Anmeldung eines Schutzzertifikats. Erfüllt das beanspruchte Erzeugnis nicht die Schutzvoraussetzungen der VO (EWG) Nr. 1768/92 des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel vom 18. Juni 1992, muß das Patentamt dem Antragsteller nach § 49a Abs. 2 PatG Gelegenheit zur Äußerung geben. Behebt er die Mängel nicht und stellt er auch keine auf einen erteilungsfähigen Gegenstand gerichteten Hilfsanträge, ist der Antrag auf Erteilung eines Schutzzertifikats insgesamt zurückzuweisen.

Vorliegend hat die Patentabteilung das Schutzzertifikat nicht für das von der Antragstellerin beanspruchte Erzeugnis "Alendronat, gegebenenfalls in der Form eines Salzes, vorzugsweise Alendronat-Mononatrium 3 H₂O", sondern für "Alendronat-Mononatrium" erteilt. Hierzu war die Patentabteilung - ungeachtet der Frage, ob die Erteilung für "Alendronat-Mononatrium" sachlich zutreffend ist - nicht berechtigt, denn wegen des Fehlens eines entsprechenden Antrags war es ihr grundsätzlich verwehrt, selbst dann in eine auf "Alendronat-Mononatrium" bezogene Prüfung der Schutzvoraussetzungen gemäß der VO (EWG) Nr. 1768/92 einzutreten, wenn dieses Erzeugnis der arzneilich wirksame Bestandteil ist.

Aus diesem Grunde kann der angefochtene Beschuß keinen Bestand haben. Die Frage, ob das Schutzzertifikat - möglicherweise auch im Hinblick auf die Grundsätze der "Idarubicin II"- Entscheidung (BGH vom 15.2.2000 - X ZB 13/95, zur Veröffentlichung vorgesehen) - antragsgemäß für "Alendronat, gegebenenfalls

in Form eines Salzes, vorzugsweise Alendronat-Mononatrium 3 H₂O" erteilt werden kann, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, sondern obliegt der Entscheidung durch die Patentabteilung.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr/be