



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
21. Dezember 2004

2 Ni 47/04 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 555 376

(= DE 691 29 117)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 21. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk, Gutermuth, Dipl.-Phys. Lokys und Dipl.-Phys. Dr. Häußler

für Recht erkannt

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 555 376 (Streitpatent), das am 31. Oktober 1991 angemeldet worden ist, wobei die Prioritäten der US-Patentanmeldung 607456 vom 31. Oktober 1990 sowie der weiteren US-Patentanmeldungen 678207, 678208, 678437 und 678603, letztere jeweils vom 1. April 1991, in Anspruch genommen wurden.

Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Steuerung von Strahlung und Verwendungen dieser Vorrichtung. Es umfasst 60 Ansprüche, bezüglich deren Inhalt auf die Patentschrift EP 0 555 376 B1 verwiesen wird.

Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 18. März 1998, über drei eingelegte Einsprüche ist durch das Europäische Patentamt bisher noch nicht entschieden worden. Dieses hat nach Absetzung einer im April 2002 terminierten mündlichen Verhandlung für den 1. Februar 2005 einen neuen Termin für eine mündliche Verhandlung angesetzt.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Der inzwischen für die Klägerin tätige, in der Patentschrift als alleiniger Erfinder bezeichnete Professor Kumakhov habe die gesamten wissenschaftlichen Hintergrundinformationen, seine Ideen, Technologiekonzepte und Linsenentwürfe unter dem Titel "Multiple reflection from surface X-ray optics" (Anlage K 11 zur Klage) vor dem frühesten Prioritätsdatum des Streitpatents im August 1990 veröffentlicht.

§ 81 Abs 2 PatG stehe einer Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nicht entgegen, weil diese Vorschrift nach ihrer Entstehungsgeschichte auf das deutsche Patentgesetz und nicht auf das EPÜ zugeschnitten sei und sich das deutsche und das europäische Patentgesetz zu sehr unterschieden, um eine analoge Anwendung auf europäische Patente zu rechtfertigen. Selbst wenn man von einer grundsätzlichen Anwendbarkeit ausgehe, stünden jedenfalls im vorliegenden Einzelfall, ähnlich wie in der "Schlauchbeutel"-Entscheidung des Bundespatentgerichts, zwingende Gründe einer Anwendung entgegen. Angesichts der noch zu erwartenden Verfahrensdauer vor dem Europäischen Patentamt, wobei die Klägerin unverschuldet vom Einspruchsverfahren ausgeschlossen sei, widerspreche eine Anwendung von § 81 Abs 2 PatG dem durch Art 19 Abs 4 Grundgesetz gewährleisteten effektiven Rechtsschutz innerhalb angemessener Zeit, da die Klägerin sonst allenfalls knapp vor Ablauf der gesamten Patentlaufzeit eine Überprüfung ihrer Argumente gegen die Patenterteilung erreichen könne.

Einer uneingeschränkten Anwendung von § 81 Abs 2 PatG auf europäische Patente stünden auch Art 28 und 30 EG-Vertrag entgegen, da dadurch eine un gerechtfertigte Aufrechterhaltung eines Monopols und eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit gefördert werde.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0555 376 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hält die Klage für unzulässig. Die Anwendbarkeit von § 81 Abs 2 PatG für deutsche Patente ergebe sich eindeutig aus Art. 2 Abs 2 EPÜ. Der Sonderfall der "Schlauchbeutel"-Entscheidung, nämlich das Vorliegen einer (identischen) neuheitsschädlichen älteren nationalen Anmeldung, sei nicht vergleichbar. Der Klägerin sei zumutbar, das Einspruchsverfahren, an welchem ihr Forschungsleiter Prof. Kumakhof beteiligt sei, abzuwarten.

Es bestehe weiterhin eine Nichtangriffsabrede (Anlage B3) mit Prof. Kumakhof, die auch für die Klägerin gelte.

Bezüglich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Akten Bezug genommen.

Der Senat hat mit Beschluss vom 8. November 2004 eine abgesonderte Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage angeordnet.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist gemäß § 81 Abs 2 PatG vor einem Abschluss des gegen das Streitpatent anhängigen europäischen Einspruchsverfahrens unzulässig. Die von der Klägerin genannten Gründe, weshalb diese Vorschrift generell, zumindest aber jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht anzuwenden sei, konnten den Senat nicht überzeugen.

1. Generelle Anwendbarkeit von § 81 Abs 2 PatG bei europäischen Patenten.

Wie die Klägerin selbst einräumt, bejaht die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur die Geltung von § 81 Abs 2 PatG auch bezüglich des Einspruchsverfahrens vor dem europäischen Patentamt (Schulte, PatG, 6.Aufl, § 81 Rdnr 42 und 43; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl, § 81 Rdnr 10; Singer/Stauder, EPÜ, 2.Aufl, Art 138 Rdnr 8).

In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes wurde bisher eine generelle Nichtanwendbarkeit von § 81 Abs 2 PatG für Nichtigkeitsverfahren gegen europäische Patente in keinem dem Senat bekannten Fall vertreten. Auch der 1. Senat des Bundespatentgerichts pflichtet in seiner "Schlauchbeutel"-Entscheidung (BPatGE 45, 190, 191) der herrschenden Auffassung bei, obwohl er für den Sonderfall eines "älteren Rechts" zu einem anderen Ergebnis kommt. Der 3. Senat des Bundespatentgerichts hat im Urteil vom 7. März 2002 (Az 3 Ni 11/01 (EU) - "Immunoassays" - veröff. In JURIS) die Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage in einem Verfahrensstadium angenommen, bei dem bereits die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das Streitpatent mit eingeschränkten Patentansprüchen aufrecht erhalten und die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hatte. Wenn Pitz (GRUR 1995,231) ausführt, die Anwendung von § 81 Abs 2 PatG auf das europäische Einspruchsverfahren vernachlässige materiell- und verfahrensrechtliche Unterschiede zwischen deutschem und europäischem Patentrecht, und deshalb für eine generelle Zulassung der nationalen Nichtigkeitsklage "neben" dem Einspruchsverfahren plädiert (aaO S 238), ist dem mit dem 3. Senat des Bundespatentgerichts (s.o.) entgegen zu halten, dass eine Entscheidung über die Nichtigkeit eines Patents, bevor dessen Gegenstand festgelegt ist und das Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, als grundsätzlich bedenklich anzusehen wäre, wobei auch erhebliche Probleme bei der Beurteilung der Rechtswirkung eines derartigen, z.B. die Nichtigkeit aussprechenden Urteils entstehen würden, wenn sich etwa durch eine zulässige Beschränkung im Einspruchsverfahren der Patentgegenstand wesentlich verändert hat (vgl einerseits die "Schlauchbeutel"-Entscheidung, aaO Ziffer II 1 der Entscheidungsgründe, wo von möglicher "rechtskräf-

tiger Vernichtung" des deutschen Teils des betreffenden europäischen Patents ausgegangen wird, andererseits "Immunoassays", aaO Ziffer 1 der Entscheidungsgründe, wo von "eingeschränkter Wirkung" eines Nichtigkeitsurteils und "reingutachterlicher Tätigkeit des Senats" gesprochen wird). Schließlich spricht auch die Forderung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, eine Einspruchsentscheidung des Europäischen Patentamts als gewichtige sachverständige Stellungnahme in einem Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen (BGH "Regenbecken" - GRUR 1998, 895), eindeutig dafür, nicht ohne ihr Vorliegen zu entscheiden. Wenn überhaupt, kommt daher nach Auffassung des Senats allenfalls in speziell gelagerten Ausnahmefällen, wie z.B. in dem vom 1. Senat des Bundespatentgerichts entschiedenen "Schlauchbeutel"-Verfahren (s.o.), ein Verzicht auf die Anwendung von § 81 Abs 2 PatG in Betracht.

2. Verstoß gegen Art. 19 Abs 4 Grundgesetz

Die Klägerin hat insoweit darzulegen versucht, dass allein durch eine zulässige Nichtigkeitsklage ihre Grundrechte auf effektiven Rechtsschutz (Art 19 Abs 4 GG) und unternehmerische Gestaltungsfreiheit (Art 2 Abs 1 GG) gewahrt werden könnten. Kernpunkt ihrer Argumentation ist hierbei, sie werde ohne Klärung der Rechtslage, die im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, an dem sie sich wegen ihrer erst 2002 erfolgten Gründung nicht beteiligen konnte und könne, nicht in angemessener Zeit zu erwarten sei, bei der von ihr beabsichtigten Markteinführung neuer Produkte mit Kumakhov-Linsen in Deutschland mit unzumutbaren Risiken belastet, z.B. dem Verlust von Investitionen und möglichen Schadensersatzforderungen.

Die Frage, ob sich die Klägerin als ausländische juristische Person grundsätzlich trotz Art. 19 Abs 3 GG direkt auf Grundrechte aus dem Grundgesetz berufen kann, kann letztlich offen bleiben, da ihr einerseits als möglicher Partei eines gerichtlichen Verfahrens in prozessualer Hinsicht eine Gleichbehandlung mit natürlichen oder inländischen juristischen Personen nicht versagt werden dürfte, andererseits auch diese, soweit sie Klagepartei im vorliegenden Verfahren wären, eine Nichtanwendung von § 81 Abs 2 PatG nicht aus Art. 2 oder 19 GG herleiten könnten.

Soweit sich die Klägerin zur Frage eines Grundrechtsschutzes gegenüber Hoheitsakten des Europäischen Patentamtes auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. April 2003 beruft (AZ 2 BvR 2368/99 - NJW 2001, 1148), wurde die dortige Verfassungsbeschwerde eines Patentanwaltes gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamtes (Nichtbestehen der Eignungsprüfung) als unzulässig nicht zur Entscheidung angenommen, weil nicht substantiiert dargelegt sei, dass der Grundrechtsschutz auf der Ebene des EPÜ nicht den Anforderungen des Grundgesetzes entspreche. Auf den vorliegenden Fall übertragen erschiene daher ein Grundrechtsverstoß selbst dann nicht ohne weiteres gegeben, wenn ein nationales Nichtigkeitsverfahren in Deutschland fehlen würde. Durch Art. 138 und 139 EPÜ wird aber zusätzlich diese Möglichkeit für das Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaates nach dessen Recht geschaffen, so dass für eine systematische Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG durch das EPÜ in diesem Bereich kein Anhaltspunkt ersichtlich ist.

Eine derartige Verletzung entsteht nach Auffassung des Senats auch nicht durch eine Anwendung von § 81 Abs 2 PatG. Ohne dessen Anwendung würde das Klagerrecht eines Nichtigkeitsklägers gegenüber der nationalen Regelung vielmehr ausgeweitet und die Verteidigungsmöglichkeiten eines Patentinhabers entsprechend eingeschränkt. Unabhängig von den einzelnen nationalen Regelungen lässt sich Art. 2 Abs 2, 138, 139 EPÜ aber die Zielsetzung entnehmen, einerseits einen "Mindestschutz" gegenüber diesen nationalen Regelungen zu gewährleisten (Art. 138: "nur für nichtig erklärt werden, wenn ...") und andererseits den Inhaber eines europäischen Patents (auch) verfahrensrechtlich nicht schlechter zu stellen als den Inhaber eines nationalen Patents (Art. 2 Abs 2: "... dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ..." - Art. 139: "gleiche Wirkung..."). Obwohl auch z.B. das nationale deutsche Einspruchsverfahren in Einzelfällen lange dauern kann, ist bisher nach Kenntnis des Senats noch keine Nichtigkeitsklage vor dessen Beendigung als zulässig erachtet worden. Im deutschen Patenterteilungsverfahren ist der Fall ebenfalls vorstellbar, dass eine Partei die Einspruchsfrist verstreichen lassen will, um schneller eine zulässige Nichtigkeitsklage erheben zu können, ein Dritter aber kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist Einspruch einlegt.

Dann können mit dem vorliegenden Fall vergleichbare Verzögerungen und Risiken eintreten und eine förmliche Beteiligung am Einspruchsverfahren (also über die nach § 43 Abs 3 Satz 3 und EPÜ Artikel 115 für jedermann bestehenden Einwendungsmöglichkeiten hinaus) ist ebenfalls nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen möglich, ohne dass bisher die Forderung erhoben wurde, zur Vermeidung einer Verletzung von Art. 19 Abs. 4 GG "vorzeitig" die Nichtigkeitsklage als zulässig anzusehen. Es bestehen daher grundsätzliche Bedenken, Art. 19 Abs. 4 GG als Grundlage für eine Nichtanwendung von § 81 Abs 2 PatG heranzuziehen. Zudem wäre die Feststellung eines Zeitpunktes, ab dem wegen unzumutbarer Verfahrensdauer eine Grundrechtsverletzung vorliegen würde und die Zulässigkeit einer Klage eintreten könnte, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht sehr schwierig und würde von den Umständen des jeweiligen Einspruchsverfahrens bzw. von den Gründen für eingetretene Verzögerungen abhängen. Solche Gründe sind z.B. dem Senat im vorliegenden Fall nicht in einem zu einer Beurteilung ausreichendem Maß bekannt.

Hinzu kommt, dass die Heranziehung von Art. 19 Abs 4 GG für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren auch insoweit problematisch ist, weil die von der Klagepartei angeführten möglichen Nachteile nur indirekt durch die fehlende Möglichkeit, bereits derzeit Nichtigkeitsklage erheben zu können, verursacht werden können. In erster Linie besteht für die Klägerin hier das Risiko eines möglichen Verletzungsverfahrens, in welchem sie jedoch ihre dortigen Verteidigungsmöglichkeiten, z.B. die Stellung eines Aussetzungsantrages, nutzen kann. Hierbei reicht es aus, dass das Streitpatent mit einem Einspruch angegriffen ist (Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 Rdn 6). Solange eine Nichtigkeitsklage nicht zulässig ist, kann das Verletzungsgericht aus der Nichterhebung der Nichtigkeitsklage auch keine für die Aussetzungsentscheidung negativen Schlüsse ziehen.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die von der Klägerin angeführten Risiken auch bei Zulassung einer Nichtigkeitsklage zum jetzigen Zeitpunkt nicht vermieden werden könnten, da Rechtssicherheit im Falle einer (wahrscheinlichen) Berufung der in erster Instanz unterlegenen Partei erst bei einer voraussichtlich erheblich späteren Entscheidung des Bundesgerichtshofes einträte (vgl auch die Erwägung-

gen in Ziffer 3c) der Entscheidungsgründe im o.g. "Immunoassays" - Urteil des 3. Senats des BPatG, denen sich der erkennende Senat anschließt).

3. "Europarechtskonforme Auslegung" von § 81 Abs 2 PatG

Die Ausführungen der Klagepartei zu diesem Punkt können nicht davon ablenken, dass eine Nichtanwendung von § 81 Abs 2 PatG auch als solche zu bezeichnen ist und die gewählte Bezeichnung "Auslegung" dem nicht gerecht wird. Geltende, der Anwendung widersprechende europäische Normen (abgesehen von Art 28, 30 EG-Vertrag) konnte die Klägerin nicht benennen, Trends der Gesetzgebung zu europäischen Patenten bzw zum Gemeinschaftspatent und der Verweis auf die Praxis in anderen Mitgliedsländern können eine Nichtanwendung nicht rechtfertigen, wobei nach Auffassung des Senats eine "europarechtsgemäße" Betrachtung von Art. 2, 138, 139 EPÜ sogar zum gegenteiligen Ergebnis führt (s.o. Ziffer 2).

4. Verstoß gegen Art. 28, 30 EG-Vertrag

Geht man davon aus, dass die Regelungen des EPÜ in Einklang mit dem EG-Vertrag sind und Art. 138, 139 EPÜ wie oben ausgeführt auszulegen sind bzw nach dem EPÜ ein nationales Nichtigkeitsverfahren eine "Kann"-Regelung darstellt, ist die Einstufung des Zulässigkeitsanfordernisses nach § 81 Abs 2 PatG als eine einer "mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung wirkungsgleichen Maßnahme" iSd Art. 28 EG-Vertrag nicht gerechtfertigt. Die Behauptung, allein zur Entlastung des Patentgerichts werde eine Art. 28 EG-Vertrag widersprechende Störung des Wettbewerbs in Kauf genommen, ist in Hinblick auf die vor allem systematischen Gründe (s.o. 1) für den (zeitlichen) Vorrang des Einspruchsverfahrens nicht zutreffend, zumal idR eine endgültige Entlastung des Gerichts nur dann eintritt, wenn das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird. Im übrigen wäre im umgekehrten Fall eine Argumentation dahingehend, der Marktzutritt mit einem durch ein europäisches Patent geschütztem Produkt werde durch gleichzeitige Angriffsmöglichkeiten mit Einspruch und Nichtigkeitsklage behindert und unzumutbaren Risiken ausgesetzt, zwar wohl ebenfalls nicht durchgreifend, aber jedenfalls nicht fernliegen-

der als die der Klageseite, wodurch sich zeigt, dass es auf den Einzelfall ankommen müsste. Eine Zulässigkeitsnorm wie § 81 Abs 2 PatG verträgt aber aus Rechtssicherheitsgründen kein Abstellen auf den Einzelfall, dies würde die von der Klägerin beklagten Risiken und die Unsicherheit bei allen Beteiligten in vielen Fällen zusätzlich vergrößern.

5. Verstoß gegen Art. 6 MRK

Die Klägerin hat Art. 6 MRK als für den Fall der Anwendung von § 82 Abs. 2 PatG ebenfalls verletzt angegeben, ohne weitere als die für einen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG genannten Gründe zu nennen. Unabhängig von der Frage, in wieweit juristische Personen Rechte aus der MRK geltend machen können (vgl. Hilf, Der Grundrechtsschutz von Unternehmen im europäischen Verfassungsverbund, NJW 2003, 1-9 und Großfeld, Zur Parteifähigkeit ausländischer juristischer Personen vor französischen Gerichten, JZ 1993, 370), könnte nach dem Vortrag eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 MRK allenfalls darauf gestützt sein, dass im vorliegenden Fall ihre Sache nicht "in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört" würde. Selbst wenn man unterstellen würde, dass die Dauer des Einspruchsverfahrens mit Art. 6 MRK unvereinbar wäre, könnte dies bei der Frage der Anwendbarkeit von § 81 Abs. 2 PatG aus den unter 2. genannten Gründen nicht ausschlaggebend sein.

6. Zusammenfassung

Bei dieser Sach- und Rechtslage war die Klage wegen des noch beim Europäischen Patentamt anhängigen Einspruchsverfahrens als unzulässig abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm
§ 709 ZPO.

Meinhardt

Dr. Gottschalk

Gutermuth

Lokys

Dr. Häußler

Be