

BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 1/00 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das ergänzende Schutzzertifikat 29 60 293
(DE 193 75 037)
zum europäischen Patent 0 005 129

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Brandt und Dipl.-Phys.Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf EUR 5.112.918,81 festgesetzt.

Gründe

I

Gegen das vom Patentamt mit Beschluss vom 10. November 1993 in den Grenzen des europäischen Patents 0 005 129 für den Wirkstoff Omeprazol erteilte ergänzende Schutzzertifikat 29 60 293 (Az.: 193 75 037), dessen Laufzeit von 4. April 1999 bis 21. März 2003 festgesetzt worden ist, hat die Klägerin am 26. April 1999 Nichtigkeitsklage erhoben und einen Gegenstandswert von 20 Mio DM vorgeschlagen.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2000 hat der Senat das Nichtigkeitsverfahren bis zur abschließenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem Nichtigkeitsberufungsverfahren X ZR 237/98 betreffend die Nichtigklärung des hier streitgegenständlichen Schutzzertifikats ausgesetzt.

Nach Rücknahme der Berufung durch die Beklagte hat die Klägerin den hiesigen Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2005 in der Hauptsache für erledigt erklärt. Sie beantragt nunmehr,

der Beklagten die Kosten aufzuerlegen und den Gegenstandwert auf EUR 5.112.918,81 festzusetzen.

Hinsichtlich des Gegenstandswerts verweist sie auf die entsprechende Festsetzung sowohl im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/96 als auch im Berufungsverfahren X ZR 237/98.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2005 angeschlossen. Sie verwarft sich jedoch gegen eine Kostentragungspflicht, weil die Klägerin die Nichtigkeitsklage mutwillig und ohne Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses erhoben habe. Im Zeitpunkt der Klageerhebung sei bereits das Berufungsverfahren gegen die in dem Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/96 durch Urteil vom 12. Juni 1997 ausgesprochene Nichtigklärung des hier angegriffenen Schutzzertifikats anhängig gewesen. Das Berufungsverfahren sei zwar wegen der notwendigen Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung ausgesetzt gewesen. Der Verfahrensausgang sei aber lediglich von der Beantwortung der dem EuGH vorgelegten Rechtsfragen abhängig gewesen. Dagegen habe die Klägerin mit der Nichtigkeitsklage nicht etwa das Ziel verfolgen können, die Entscheidung über die Gültigkeit des angegriffenen Schutzrechts durch neuen, im parallelen Nichtigkeitsverfahren noch nicht vorgebrachten Stand der Technik oder neue Argumente in ihrem Sinne positiv zu beeinflussen. Ihre Nichtigkeitsklage diene ersichtlich dem Zweck, die Beklagte mit einem weiteren kostenträchtigen und unnöti-

gen Verfahren zu überziehen. Hilfsweise beantragt die Beklagte, den Gegenstandswert wegen der Unangemessenheit der Klage auf deutlich weniger als den von der Beklagten beantragten Betrag festzusetzen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.

II

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung des Rechtsstreits der Hauptsache ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91a ZPO über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden.

1. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand wäre die Beklagte in der Sache unterlegen, weil das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene ergänzende Schutzzertifikat nach dem Urteil des EuGH vom 11. Dezember 2003 (Rs C-172/00 - GRUR 2004, 225) gemäß Art. 15 Abs. 1 Buchst. a, Art. 3 b) und d), Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EG-VO Nr. 768/92 i. V. m. §§ 16 a Abs. 2, 81 Abs. 1 PatG für nichtig hätte erklärt werden müssen. Die Klage wäre auch nicht unter dem von der Beklagten geltend gemachten Gesichtspunkt eines fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zu verwerfen gewesen. Da das öffentliche Interesse an der Vernichtung eines zu Unrecht erteilten Patents oder Schutzzertifikats bis zur Rechtskraft seiner Nichtigklärung fortbesteht, kann das Schutzrecht bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich von anderen Personen aus demselben Klagegrund und mit demselben Klageziel angegriffen werden (vgl. BGH GRUR 1964, 18 - Konditioniereinrichtung).

Nach dem auch für die Kostenentscheidung gemäß § 91a ZPO geltenden Grundsatz des § 91 ZPO hätte die unterlegene Beklagte somit die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens tragen müssen.

2. Der Kostentragungspflicht der Beklagten steht auch nicht der Gesichtspunkt der Mutwilligkeit der Klageerhebung entgegen, der im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 91a ZPO zu berücksichtigen ist. Mutwilligkeit in diesem Sinne ist allenfalls dann anzunehmen, wenn für den Kläger bereits bei Erhebung der Klage mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Rechtsstreit vorzeitig erledigen wird (vgl. OLG Hamm NJW-RR 1993, 1279) oder wenn eine unter dem Einfluss des Klägers stehende Person in einem anderen Verfahren dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren Klage eine Entscheidung in dem anderen anhängigen Verfahren, die möglicherweise zu der Erledigung des zweiten Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht (BPatGE 46, 255).

Diese Voraussetzungen liegen hier zweifellos nicht vor und es sind auch keine sonstigen Umstände ersichtlich, bei denen eine verständige Partei in gleicher Situation von einer Klageerhebung abgesehen hätte. Für die Klägerin, die von der Beklagten bereits wegen Verletzung des Schutzzertifikats 29 60 293 in Anspruch genommen worden war, war es in keiner Hinsicht zumutbar, den Ausgang des Nichtigkeitsberufungsverfahrens X ZR 237/98 in Sachen dieses Schutzzertifikats abzuwarten, um der Beklagten ein weiteres kostenträchtiges Nichtigkeitsverfahren zu ersparen. Dagegen spricht schon allein das bestehende Risiko einer Beendigung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens ohne Sachentscheidung durch Klagerücknahme oder Vergleich, zumal der Bundesgerichtshof die Frage der Auslegung der Art. 15 und 19 Abs. 1 EG-VO Nr. 1768/92 im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht einmal dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte. Im Übrigen hat die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage auch nicht allein auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 15 Abs. 1 Buchst. a i. V. m. Art. 3 b und d, Art. 19 Abs. 1 EG-VO Nr. 1768/92 gestützt, sondern darüber hinaus geltend gemacht, dass die Nichtigklärung des Grundpatents wegen mangelnder Neuheit gerechtfertigt gewesen wäre (Art. 15 Abs. 1 Buchst. c EG-VO Nr. 1768/92). Entgegen der Ansicht der Beklagten hing die Gültigkeit des angegriffenen Schutzzertifikats damit keineswegs ausschließlich von der Frage der Auslegung der Art. 15 und 19 Abs. 1

EG-VO Nr. 1768/92 ab, die den Gegenstand des bereits anhängigen Nichtigkeits(berufungs)verfahrens bildete.

III

Der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit für das vor Inkrafttreten des PatRegBerG vom 13. Dezember 2001 (BIPMZ 2002, 14 ff.) eingeleitete und damit nicht der Festsetzung nach einem Streitwert unterliegende Nichtigkeitsverfahren (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 84 Rd. 50, 51) ist ebenso zu bewerten wie derjenige in dem Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 23/97. Dem hilfsweisen Antrag der Beklagten, den Gegenstandswert niedriger festzusetzen, weil sie keine Veranlassung zur Klage gegeben habe, kann schon deshalb nicht stattgegeben werden, weil der im Rahmen von § 91a ZPO zu berücksichtigende Grundsatz des § 93 ZPO kostenrechtlicher Natur ist, ohne sich auf den Wert des Verfahrensgegenstandes als solchen auszuwirken. Im Übrigen trifft die Ansicht der Beklagten, wie oben ausgeführt, sachlich ohnehin nicht zu.

Dr. Schermer

Brandt

Dr. Maksymiw

Be