



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 21/07 (EU)  
hinzuverbunden  
3 Ni 22/07 (EU)  
und  
3 Ni 26/07 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 567 438**  
**(DE 693 22 992)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Oktober 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dr. Egerer, Dr. Maksymiw und der Richterin Zettler

beschlossen:

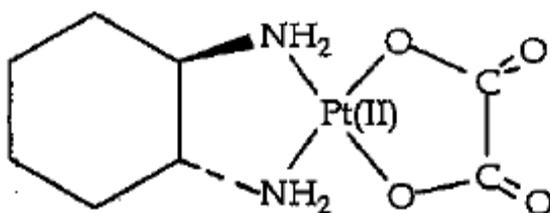
1. Das europäische Patent 0 567 438 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise im Umfang des Patentanspruchs 4 für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 9. April 1993 beim Europäischen Patentamt unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Patentanmeldungen JP 129668/92 vom 22. April 1992 und JP 19508/93 vom 12. Januar 1993 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache englisch erteilten europäischen Patents 0 567 438 B1 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 693 22 992 geführt wird. Das Streitpatent betrifft „Optisch reines Cis-oxalato(trans-1,2-Cyclohexandiamin)Pt(II) und Verfahren zur Auflösung von optisch reinen Isomeren einer Platinkomplexverbindung“ und umfasst 4 Patentansprüche, von denen der mit den Teilnichtigkeitsklagen jeweils ausschließlich angegriffene Patentanspruch 4 in der deutschen Übersetzung wie folgt lautet:

4. Optisch reines Cis-oxalato(trans-1,2-Cyclohexandiamin)Pt(II), das durch das Verfahren der optischen Auflösung, das in den Ansprüchen 1 bis 3 definiert ist, erhalten wurde, dadurch gekennzeichnet, dass es die folgende allgemeine Formel hat:



Die Klägerinnen stützen ihre Nichtigkeitsklagen auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Sie beantragen,

das europäische Patent 0 567 438 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seines Patentanspruchs 4 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die zunächst beantragt hatte, die Klagen abzuweisen, hat mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2008 erklärt, dass sie das Streitpatent in dem Umfang des angegriffenen Patentanspruchs 4 nicht mehr verteidige. Die Parteien haben sich darauf hin mit der Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

### **Entscheidungsgründe**

Aufgrund des Einverständnisses der Parteien konnte der Senat über die Klagen ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§ 83 Abs. 2 PatG). Die zulässigen Klagen, mit denen der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfähigkeit des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Art. 138 Abs. 1 und Art. 52, 54 und 56 EPÜ) geltend gemacht wird, sind begründet. Das Streitpatent war in dem angegriffenen Umfang des Patentanspruchs 4 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (vgl. Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 45 m. w. Nachw.), da es insoweit von der Patentinhaberin nach Art. II § 6 Abs. 3 IntPatÜG zulässig beschränkt worden ist.

Die Erklärung der Beklagten, das Streitpatent in dem Umfang des mit den Klagen allein angegriffenen Patentanspruchs 4 nicht mehr zu verteidigen, stellt nach ständiger Rechtspraxis eine zulässige Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) dar, denn - anders als im Beschränkungsverfahren gemäß § 64 Abs. 1 PatG 1981 - kann die Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren auch auf das Fallenlassen einzelner angegriffener Patentansprüche als Ganzes gerichtet sein (vgl. zum Nichtigkeitsverfahren Busse/Keukenschrijver,

6. Aufl., § 83 Rdn. 37 unter Hinweis auf BGH Bausch BGH 1999-2001, 109 - Katalysatorreaktorträgerkörper; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rdn. 50; ferner Hövelmann Mitt. 2000, 349, 350).

Eine andere Beurteilung ist auch im Hinblick auf die durch das Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 24. August 2007 geänderte Fassung des § 64 PatG geboten, die gemäß Art. 5 des Gesetzes am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten (vgl. Bekanntmachung vom 19. Februar 2008, BIPMZ 2008, 1) und mangels Überleitungsvorschriften auf das Streitpatent anwendbar ist, denn hinsichtlich der Beschränkung stimmt § 64 Abs. 1 PatG nF mit der bisherigen Vorschrift des § 64 Abs. 1 PatG 1981 überein.

Der Zulässigkeit der Selbstbeschränkung steht vorliegend auch nicht entgegen, dass sie sich auf den allein angegriffenen Patentanspruch 4 bezieht, der zugleich den alleinigen Streitgegenstand des Nichtigkeitsverfahrens bildet, denn Gegenstand der Selbstbeschränkung ist das erteilte Patent und nicht der Streitgegenstand. Das Streitpatent wird durch die Selbstbeschränkung aber nicht in unzulässiger Weise auf Null reduziert, sondern bleibt mit den nicht angegriffenen Patentansprüchen 1 bis 3 in seinem Bestand erhalten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Egerer

Dr. Maksymiw

Zettler

Pr