



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
29. Januar 2009

2 Ni 36/07 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 0 786 730

(DE 690 33 568)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Klante sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

für Recht erkannt:

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

Tatbestand

Die Beklagten sind Inhaber des in der Verfahrenssprache Englisch angemeldeten europäischen Patents EP 0 786 730 (Streitpatent). Das Streitpatent mit der Bezeichnung „Preisgünstiger Hochleistungsmikroprozessor“, das durch Teilung aus der Stammanmeldung EP 0 497 772 (Anmeldenummer 909 11 681.6) entstanden ist, umfasst 10 Patentansprüche.

Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

„Mikroprozessor (50, 310) mit einer Haupt-CPU (70), wobei die Haupt-CPU folgendes aufweist:
eine arithmetisch-logische Einheit (80), einen ersten Stapelspeicher (74) mit einem Register (76) für obere Positionen und einem Register (78) für nachfolgende Positionen, wobei die Register mit-

einander verbunden sind, um Eingangssignale an die arithmetisch-logische Einheit (80) zu liefern, wobei ein Ausgang (86) der arithmetisch-logischen Einheit mit dem Register (76) für obere Positionen verbunden ist, wobei das Register (76) für obere Positionen ferner derart angeschlossen ist, dass es Eingangssignale an einen internen Datenbus (90) liefert, wobei der interne Datenbus (90) bidirektional an einen Schleifen-zähler (92) angeschlossen ist, wobei der Schleifen-zähler (92) mit einem Rückwärtszähler (94) verbunden ist, wobei der interne Datenbus (90) bidirektional mit einem Stapelzeiger (102), einem Rücksprung-Stapelzeiger (104), einem Modus-Register (106) und einem Befehlsregister (108) verbunden ist, und wobei der interne Datenbus mit einer Speichersteuerung (118) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der interne Datenbus (90) bidirektional mit einem Y-Register (132) eines Rücksprung-Stapelspeichers (134), mit einem X-Register (128) und mit einem Programmzähler (130) verbunden ist,

dass das Y-Register (132), das X-Register (128) und der Programmzähler (130) Ausgangssignale an einen internen Adressenbus (136) liefern, dass der interne Adressenbus Eingangssignale an die Speichersteuerung (118) und an einen Vorwärtszähler (144) liefert,

dass der Vorwärtszähler (144) mit dem internen Datenbus (90) verbunden ist,

dass eine separate Direktspeicherzugriffs-CPU (72) Eingangssignale an die Speichersteuerung (118) liefert, und zwar alles in einer einzigen integrierten Schaltung, und dass die Speichersteuerung (118) einen Adressen / Datenbus (150) und eine Vielzahl von

Steuerleitungen (152) zur Verbindung mit einem RAM-Speicher aufweist.“

Mit ihrer Klage trägt die Klägerin vor, das Streitpatent sei nicht patentfähig. Es nehme den Anmeldetag der Stammanmeldung, den 2. August 1990, und damit die Priorität der amerikanischen Patentanmeldung US 389334 vom 3. August 1989 zu Unrecht in Anspruch, da die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Teilung als zurückgenommen gegolten habe; Anmeldetag des Streitpatents sei der 14. März 1997 und nicht der 2. August 1990.

Das Europäische Patentamt habe im Verfahren, das die Stammanmeldung betreffe, mit Datum vom 13. Mai 1996 einen ablehnenden Prüfungsbescheid erlassen, wonach die Anmeldung nach Art: 97 Abs. 1 EPÜ zurückgewiesen werden sollte, wenn die darin genannten Mängel nicht innerhalb von vier Monaten ausgeräumt würden. Die Frist zur Beantwortung dieses Bescheides habe am 23. September 1996 geendet. Da die Patentinhaber den Bescheid nicht beantwortet hätten, sei am 30. Dezember 1996 auf den Verlust des Rechts gemäß Regel 69 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AO EPÜ) und auf die Rechtsfolge nach Art: 96 Abs. 3 EPÜ hingewiesen worden, wonach die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte. Mit Schreiben vom 7. März 1997 hätten die Patentinhaber dann zwar fristgerecht die Weiterbehandlung gemäß Art. 121 Abs. 2 EPÜ beantragt und die entsprechende Gebühr gezahlt, nicht aber die unter Punkt 4 des Bescheides vom 13. Mai 1996 aufgeworfenen Fragen nach der Patentfähigkeit beantwortet. Dort war die Feststellung getroffen worden: „Claim 1 thus lacks inventive step and cannot be allowed by virtue of Articles 56 and 52 (1) EPC“. Da die versäumte Handlung bis heute nicht nachgeholt worden sei, gelte die Stammanmeldung seit dem 24. September 1996 unwiederbringlich als zurückgenommen. Eine Teilung sei daher nicht mehr möglich gewesen. Damit komme dem Streitpatent nur der Zeitrang des Eingangs der Teilungsunterlagen zu, nämlich der 14. März 1997. Die Druckschrift WO 91/02311 (Anl. NK 3) sei demgegenüber vorveröffentlicht. Ihr nebengeordneter Patentanspruch 48 entspreche nahezu wörtlich dem Patentan-

spruch 1 des Streitpatents; dieser und seine abhängigen Unteransprüche 2 bis 10 seien durch NK3 neuheitsschädlich vorweg genommen.

Weiteren, dem Streitpatent entgegenstehenden Stand der Technik hat die Klägerin nicht vorgelegt.

Zur Begründung ihres Vorbringens beruft sie sich auf folgende Unterlagen:

NK2: EP 0 786 730 A1

NK3: WO 91/02311

NK4: Bescheid EPO vom 13. Mai 1996

NK5: Feststellung EPO vom 30. Dezember 1996 über Rechtsverlust

NK6: Antrag auf Weiterbehandlung vom 7. März 1997

NK7: Bescheid EPO vom 10. April 1997 über Aufhebung der Rücknahmefiktion

NK8: Protokoll über telefonische Rücksprache vom 1. Juli 1997

NK9: Kopie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 12. November 1998, G 2/97.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 786 730 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie halten das Streitpatent für patentfähig und führen zur Begründung aus, mit Erteilungsbeschluss vom 8. Mai 2000 (vgl. Anl. B 1) habe das Europäische Patentamt den Anmeldetag für das Streitpatent auf den 2. August 1990 festgesetzt. Mit Veröffentlichung der Erteilung am 14. Juni 2000 sei dieser Beschluss wirksam geworden. Etwaige Formfehler im Erteilungsverfahren seien letztlich durch den

vorgenannten Erteilungsbeschluss geheilt worden. Der Anmeldetag einer europäischen Teilanmeldung werde nach Art. 76 Abs. 1 EPÜ umfassend als der Anmeldetag der Stammanmeldung definiert. Eventuelle Formfehler im Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt könnten jedenfalls nicht Gegenstand des deutschen Nichtigkeitsverfahrens werden. Die Nichtigkeitsgründe seien abschließend in Art. 138 EPÜ, Art. II § 6 IntPatÜG aufgezählt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als nicht begründet.

1) Rechtsgrundlage für die gegen ein europäisches Patent gerichtete Nichtigkeitsklage ist Art. II § 6 IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 EPÜ. Danach kann ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt werden, wenn dessen Gegenstand nach den Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig ist (Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) oder wenn einer der unter b) bis e) weiter genannten Nichtigkeitsgründe vorliegt (Art. 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG). Wie der BGH mehrfach für das nationale Nichtigkeitsklageverfahren entschieden hat (vgl. GRUR 1967, 543 (II 2c) - Bleiphosphit; GRUR 1965, 473 (B II 3) -Dauerwellen I -; s. auch BPatG BIPMZ 1984, 380 (I 2a)), ist der Katalog der Nichtigkeitsgründe abschließend in § 21 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 PatG i. V. m. § 22 Abs. 1 PatG aufgeführt. Weitere Nichtigkeitsgründe sieht das Gesetz nicht vor. Insbesondere stellt ein Fehler im Patenterteilungsverfahren keinen mit einer Nichtigkeitsklage angreifbaren Nichtigkeitsgrund dar (vgl. Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6. Aufl., § 21, Rdnr. 16 f.; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl., Rdnr. 32; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 21, Rdnr. 24 f.). Dies gilt wegen des insoweit identischen Katalogs der Nichtigkeitsgründe gemäß Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG

und Art. 138 Abs. 1 lit a bis d EPÜ in gleicher Weise auch für vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilte Patente, auf die nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ nationales, also deutsches Recht anzuwenden ist.

2) Das Vorbringen der Klägerin kann deshalb allenfalls als Hinweis auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Art. 54 EPÜ verstanden werden.

Dieser Nichtigkeitsgrund ist indes nicht gegeben. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung ist entgegen der Auffassung der Klägerin neu im Sinne des Art. 54 EPÜ, denn dem Streitpatent kommt der Zeitrang der Stammanmeldung zu. Daraus folgt, dass die Druckschrift WO 91/02311 (NK3) demgegenüber keinen älteren Zeitrang hat und dem Streitpatent nicht neuheitsschädlich entgegengehalten werden kann.

Die Frage, ob die Teilanmeldung wirksam werden konnte oder ob die Anforderungen an die Weiterbehandlung der Stammanmeldung gemäß Art. 121 EPÜ und damit die Voraussetzungen für eine wirksame Teilanmeldung möglicherweise nicht erfüllt waren, kann im Ergebnis offen bleiben. Denn mit Beschluss vom 8. Mai 2000 hat das Europäische Patentamt das Streitpatent unter Festlegung der Priorität der Stammanmeldung rechtswirksam erteilt; die Erteilung ist demgemäß im Bulletin 2000/24 vom 14. Juni 2000 bekannt gemacht worden. Damit tritt eine Bindungswirkung ein, die dazu führt, dass die Erteilungsbehörde die getroffene Entscheidung nicht mehr ohne weiteres zurücknehmen kann. Eventuelle Verfahrensfehler des Erteilungsverfahrens sind durch den Umstand der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt als geheilt anzusehen (vgl. BPatG BIPMZ 1984, 380 m. w. N.; Singer/Stauder, EPÜ, 4. Aufl., Art. 97, Rdnrn. 29-35; s. auch Schulte/Rudloff-Schäffer, Patentgesetz, 8. Aufl., § 49 Rdnr. 43), selbst wenn dem Verfahren ein Mangel anhaften sollte. Das Nichtigkeitsverfahren ist demgegenüber nicht dazu bestimmt, formelle Mängel des Erteilungsverfahrens aufzudecken, sondern soll dazu dienen, materiell fehlerhafte Schutzrechte zu beseitigen.

Zwar sollen solche Mängel im Fall einer Patenterteilung nicht grundsätzlich dazu führen, dass sie jeglicher Nachprüfung entzogen sind (vgl. BGH GRUR 2003, 47 - Sammelhefter - zur Frage des Zeitrangs einer Patentanmeldung). Ein Nichtigkeitsgrund ergibt sich indes noch nicht aus dem Umstand, dass trotz einer unter Umständen unwirksamen Teilanmeldung ein Patent erteilt worden ist. Überprüfbar im Rahmen des mit der Klage geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes kann allenfalls die Frage sein, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität vorliegen, wenn es für die Neuheitsprüfung gegenüber dem Stand der Technik auf den Zeitpunkt der Priorität (hier: der Stammanmeldung) ankommt (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22, Rdnr. 27 m. w. N.).

Dass im vorliegenden Fall diese sachlichen Voraussetzungen wie Personen- oder Erfindungsidentität nicht vorlägen, hat die Nichtigkeitsklägerin allerdings nicht vorgebracht. Vielmehr weist sie selbst darauf hin, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents fast wörtlich dem Patentanspruch 48 der Stammanmeldung gemäß NiK3 entspricht. Auch der Senat hat solche materiell-rechtlichen Hinderungsgründe nicht erkennen können. Die Nichtigkeitsbeklagten nehmen die Priorität der Stammanmeldung für das Streitpatent daher zu Recht in Anspruch.

3) Die Nichtigkeit des Streitpatents folgt schließlich auch nicht aus allgemeinen verwaltungs- oder verwahrungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen. Diese können auch auf Verfahren angewendet werden, die vom Europäischen Patentamt erteilte Patente betreffen, auf die nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ nationales Recht anwendbar ist.

Zwar bestimmt § 2 Abs. 2 Nr. 3 VerwVerfG, dass die Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anwendbar sind, da das dortige Verfahren Besonderheiten gegenüber dem allgemeinen Verwaltungsrecht enthält, die im wesentlichen im hier einschlägigen Patentgesetz geregelt sind. Gleiches muss in entsprechender Weise auch für das (Erteilungs-)Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gelten, für das die Vorschriften des EPÜ die Grundlage bilden. Dementsprechend sieht Art. 125 EPÜ vor, dass das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen aner-

kannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, wenn das EPÜ selbst keine Verfahrensvorschriften enthält. In Fällen, in denen allerdings weder das EPÜ noch das Patentgesetz noch die höchstrichterliche Rechtsprechung eine Regelung für die Sachbehandlung von Verfahrensfehlern aufzeigen, muss also auf allgemeine verwaltungsverfahrensrechtliche Grundsätze zurückgegriffen werden (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Auflage, Vorbem. zu § 34, Rdnr. 26 m. w. N.), wie sie z. B. in §§ 43 Abs. 3, 44 Abs. 1 VerwVerfG ihren Niederschlag gefunden haben.

Danach ist ein Verwaltungsakt - hier in Form des insoweit vergleichbaren Erteilungsbeschlusses des Europäischen Patentamts nichtig, wenn er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stellt sich die Rechtsfolge der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts als Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass ein Akt staatlicher Gewalt die Vermutung seiner Gültigkeit in sich trägt. Der dem Verwaltungsakt anhaftende Fehler muss diesen schlechterdings als unerträglich, d. h. mit tragenden Verfassungsprinzipien oder der Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellungen unvereinbar erscheinen lassen. Der Fehler muss zudem für einen verständigen Bürger offensichtlich sein. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts ist daher nur dann anzunehmen, wenn die an eine ordnungsgemäße Verwaltung zu stellenden Anforderungen in so erheblichem Maße verletzt werden, dass von niemandem erwartet werden kann, den Verwaltungsakt als verbindlich anzuerkennen (vgl. BVerwG NVwZ 2000, 1039, 1040 m. w. N.).

Ein solch schwerwiegender und offensichtlicher Fehler ist vorliegend nicht gegeben. Wenn überhaupt, liegt allenfalls ein Verfahrensmangel bezüglich der Weiterbehandlung gemäß Art. 121 EPÜ vor, da eine Weiterbehandlung der Stammanmeldung erfolgt ist, obwohl die Voraussetzungen dafür möglicherweise nicht vorlagen. Ein solcher Mangel ist jedoch nicht so schwerwiegend, dass er mit „tragenden Verfassungsprinzipien oder der Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellungen“ unvereinbar wäre. Er ist auch nicht in dem Maß offensichtlich, dass seine Unwirksamkeit nach außen erkennbar wäre. Daher ist er als durch die Pa-

tenterteilung wegen der damit verbundenen Außenwirkung als geheilt anzusehen (vgl. BGH, GRUR Int. 1960, 506, 507 - Schiffslukenverschluss; BGH GRUR 2003, 47 - Sammelhefter).

Da weitere Gründe, die gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents sprechen, weder von der Klägerin vorgetragen noch sonst ersichtlich sind, war die Klage abzuweisen.

4) 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 ZPO.

Sredl

Prasch

Klante

Baumgardt

Wickborn

Pr