



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 29/10 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Dr. Gerster und Richter Guth

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

1. Gegen das die Priorität der schwedischen Anmeldung SE 9803772 vom 5. November 1998 in Anspruch nehmende mit Wirkung für Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent ... (Streitpatent), das vom deutschen Patentamt unter der Nummer ... geführt wird und eine "pharmazeutische Formulierung mit Omeprazol" betrifft, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 6. August 2010 Nichtigkeitsklage erhoben. Mit Schriftsatz vom 29. März 2012 hat die Beklagte erklärt, dass sie mit Schreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt vom gleichen Tag auf den deutschen Teil des Streitpatents verzichtet habe und gegenüber der Klägerin keine Rechte für die Vergangenheit geltend machen werde. Daraufhin hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 19. April 2012 den

Rechtsstreit für erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung mit Schriftsatz vom 3. Mai 2012 angeschlossen und trägt vor, der von ihr erklärte Verzicht könne nicht als Beleg für die fehlenden Rechtsbestand verstanden werden, vielmehr sei der Verzicht aus anderen Gründen erfolgt.

Die Klägerin hält einen Streitwert von 500.000 Euro für angemessen, die Beklagte hat sich zum Streitwert nicht geäußert.

## II.

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache ist gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit hat regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, da eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen in die Rolle der Unterlegenen begibt (st. Rspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 - Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 17 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O. - Lampengehäuse).

Im vorliegenden Fall sind auch keine Umstände ersichtlich, die eine entgegenstehende Annahme rechtfertigen könnten (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 623, 624

- Stretchfolienumhüllung, sowie BGH, a. a. O, - Lampengehäuse), da sich das Streitpatent unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen hätte.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Omeprazol-Formulierung und eine spezielle HPMC-Qualität zur Verwendung in der Formulierung bereitzustellen, bei der die Lagerzeit für die Dosisform gegenüber herkömmlichen Omeprazol-Formulierungen verlängert und garantiert werden kann (HLNK 1a Abs. [0012]).

Gegen die Neuheit der Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1, 9 und 11 gegenüber Stand der Technik gemäß Druckschriften HLNK 4/4a spricht zum einen, dass der Trübungspunkt, den die als Trennschicht verwendete HPC, gemäß Patentanspruch 1 mindestens aufzuweisen hat, am fertigen Erzeugnis nicht mehr feststellbar erscheint und darum für eine Abgrenzung zum Stand der Technik nicht geeignet ist (BGH GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS).

Zum anderen dürften sich auch aus dem im Streitpatent angegebenen Herstellungsweg des Erzeugnisses gemäß Patentanspruch 1 keine durch diesen bedingte messbare Merkmale ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren und vom bekannten Stand der Technik unterscheiden.

Die Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 dürfte außerdem gegenüber HLNK 5, deren Offenbarungsgehalt weitgehend der HLNK 4/4a entspricht, ebenfalls nicht neu sein.

Damit erscheint die Neuheit der Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht gegeben.

Gegen die Neuheit der Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 9 und 11 gegenüber dem aus den Druckschriften HLNK 4/4a und 5 bekannten Stand der Technik spricht, dass die üblicher Weise zum Prioritätszeitpunkt

kommerziell erhältlichen HPMC unter die Auswahlregel der Patentansprüche 9 und 11 fallen und damit - wenn auch unerkannt - beim Stand der Technik zumindest zum Teil das Auswahlkriterium des Mindesttrübungspunktes, den die HPC aufweisen soll, bereits eingehalten worden erscheint (vgl. hierzu BGH, GRUR 1986, 163, 164 - Borhaltige Stähle).

Nachdem die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 9 und 11 somit nach dem bisherigen Sach- und Streitstand vom Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen erscheinen und auch die übrigen auf die nebengeordneten Ansprüche rückbezogenen Unteransprüche keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweisen, wäre das Streitpatent voraussichtlich mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären gewesen. Es ist daher gerechtfertigt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2. Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren war auf 500.000 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Maßgeblich für die Berechnung des Streitwertes ist nicht das subjektive Interesse des Klägers, sondern der objektive Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung. Maßgeblich hierfür ist der gemeine Wert des angegriffenen Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich der bis zu diesem Zeitpunkt eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche. Mangels anderweitiger konkreter Anhaltspunkte und angesichts der Tatsache, dass kein Verletzungsverfahren zwischen den Parteien anhängig war, ist der Streitwert für das vorliegende Verfahren nach § 3 ZPO zu schätzen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Der Senat schätzt den objektiven Wert des Streitpatents zum Zeitpunkt der Klageerhebung und das wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der

Vernichtung des Streitpatents mangels anderweitiger Anhaltspunkte auf die von der Klägerin unwidersprochen benannte Summe von 500.000 Euro.

Schramm

Guth

Dr. Gerster

Cl