



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
22. März 2022

3 Ni 20/20 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 2 007 682

(DE 60 2007 046 136)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. März 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth, Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird als unzulässig 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 Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2007/107546 am 27. September 2007 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 19. März 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der französischen Anmeldung FR 0602450 vom 21. März 2006 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 2 007 682 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „COMPOSITION A BASE D'OXYDE DE ZIRCONIUM ET D'OXYDE DE CERIUM A REDUCTIBILITE ELEVEE ET A SURFACE SPECIFIQUE STABLE, PROCEDE DE PREPARATION ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DES GAZ D'ECHAPPEMENT“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „ZUSAMMENSETZUNG AUF BASIS VON ZIRCONIUMOXID UND CEROXID MIT HOHER REPRODUZIERBARKEIT UND STABILER SPEZIFISCHER OBERFLÄCHE, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG VON ABGASEN“).

Gegen das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2007 046 136 geführte Streitpatent hat die Klägerin Einspruch eingelegt. Nachdem die Einspruchsabteilung des EPA zunächst das Patent mit (erster) Zwischenentscheidung vom 19. Februar 2019 in einer von der Beklagten im Einspruchsverfahren zunächst verteidigten Fassung beschränkt aufrechterhalten hat, hat die Beschwerdekammer des EPA mit Beschluss vom 6. März 2020 (vgl. K5) die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und in Ziffer 2 wie folgt entschieden:

L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 12 selon la requête subsidiaire 6 datée du 30 janvier 2020 (maintenue comme seule et unique requête au cours de la procédure orale du 6 mars 2020) et d'une description à adapter.

Mit zweiter Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 (vgl. K24) hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass „compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’opposition, le brevet et l’invention qui en constitue l’objet satisfont aux conditions énoncées dans la Convention“. Von der gegen diese Entscheidung von der Einspruchsabteilung ausdrücklich zugelassenen Beschwerdemöglichkeit („Un recours indépendant conformément à l’article 106(2) CBE est ouvert contre cette décision selon l’article 106(2)CBE“) haben die Beteiligten keinen Gebrauch gemacht. Mit Schreiben jeweils vom 14. Januar 2022 (zum Schreiben an die Klägerin vgl. K24a) hat die Einspruchsabteilung des EPA der Klägerin und der Beklagten mitgeteilt, dass „la décision intermédiaire de la division d’opposition, en date du 29.06.21, relative au texte dans lequel le brevet modifié peut être maintenu est passée en force de chose jugée“. Wie der Online-Akte des EPA entnommen werden kann, wurde die Beklagte in dem an sie gerichteten Schreiben gleichzeitig aufgefordert, binnen drei Monaten die Veröffentlichungsgebühr in Höhe von 80,00 Euro zu zahlen und für die geänderten Patentansprüche Übersetzungen in die beiden Sprachen, die nicht Verfahrenssprache sind (hier also Deutsch und Englisch), einzureichen. Weitere Tätigkeiten des EPA erfolgten danach noch nicht.

In der Fassung, welche der Beschwerde- und der zweiten Zwischenentscheidung des EPA jeweils zugrundelag, soll das Streitpatent die nebengeordneten Patentansprüche 1, 7, 11 und 12 umfassen, wobei auf Patentanspruch 1 die Patentansprüche 2 bis 6 und auf den mit der vorliegenden Klage nicht angegriffenen Patentanspruch 7 die Patentansprüche 8 bis 10 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind. Die streitgegenständlichen nebengeordneten selbständigen Patentansprüche 1, 11 und 12 in dieser Fassung sollen in der Verfahrenssprache wie folgt lauten:

1- Composition quaternaire de type oxyde mixte à base d'oxydes de zirconium, de cérium, d'yttrium et de lanthane ;

caractérisée en ce qu'elle présente une proportion en oxyde de cérium d'au plus 50% en masse, une surface spécifique après calcination 4 heures à 1100°C d'au moins 25 m²/g et un taux de réductibilité :

- d'au moins 95% après calcination 2 heures sous air à 600°C; ou
- d'au moins 95% après calcination 2 heures sous air à 700°C; ou
- d'au moins 85% après calcination 2 heures sous air à 900°C ;

la réductibilité de la composition étant déterminée par la mesure de sa consommation d'hydrogène mesurée entre 30°C et 900°C et le taux de réductibilité étant calculé à partir d'une consommation d'hydrogène mesurée entre 30°C et 900°C,

la mesure étant faite par réduction programmée en température en utilisant de l'hydrogène dilué dans l'argon et un signal étant détecté avec un détecteur de conductivité thermique, la consommation de l'hydrogène étant calculée à partir de la surface manquante du signal d'hydrogène de la ligne de base à 30°C à la ligne de base à 900°C,

le taux de réductibilité représentant le pourcentage de cérium réduit, étant entendu qu'1/2 mole d'H₂ consommée correspond à 1 mole de Ce^{IV} réduit.

11- Système catalytique, caractérisé en ce qu'il comprend, à titre de support, une composition selon l'une des revendications 1 à 6 ou obtenue par le procédé selon l'une des revendications 7 à 10 et du palladium supporté par ladite composition.

12- Procédé de traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne, caractérisé en ce qu'on utilise à titre de catalyseur un système catalytique selon la revendication 11.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin, die von der Beklagten wegen einer behaupteten Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, die Nichtigklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 sowie 11 und 12 laut der vorgenannten Fassung. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der vorgenannten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in weiteren Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 laut Schriftsatz vom 27. Dezember 2021, wegen deren Wortlaut auf den vorgenannten Schriftsatz verwiesen wird.

Die Klägerin hat zur Stützung ihres Vortrags u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von der Klägerin vergeben):

- K3 EP 2 007 682 B1 (erteilte Fassung des Streitpatents)
- K5 Entscheidung T 615/19 der Beschwerdekammer des EPA vom 6. März 2020
- K6 Der Entscheidung nach K5 zugrundeliegende Anspruchsfassung des Streitpatents
- K12 WO 2007/131901 A1
- K13 WO 2005/100248 A1
- K14 WO 2004/085806 A2
- K15 EP 0 955 267 A1
- K16 WO 2004/103907 A1
- K17 US 6 387 338 B1
- K18 WO 2004/002893 A2
- K24 Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juni 2021
- K24a Mitteilung des EPA an die Klägerin vom 14. Januar 2022
- K26 EP 1 921 044 A2

Die Klägerin ist der Ansicht, die Klage sei zulässig, nachdem die Beschwerdekammer des EPA mit Beschluss vom 6. März 2020 die aufrecht zu erhaltene Fassung festgestellt und die Zwischenentscheidung nach K24a rechtskräftig geworden ist. Wie sich aus der Formulierung „... so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden“ in Regel 82 Abs. 2 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7. Dezember 2006 und zuletzt geändert durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. März 2020 (im Folgenden: AusfEPÜ) einerseits und dem Wort „andernfalls“ in Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ andererseits im Umkehrschluss ergebe, sei das Einspruchsverfahren beendet, wenn gegen die Zwischenentscheidung, derzufolge das Streitpatent mit den Unterlagen, mit denen das Streitpatent verteidigt werde, beschränkt aufrecht erhalten werden könne, keine Einwendungen mehr erhoben werden; dies sei vorliegend aufgrund der Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung der Fall. Die

daran anschließenden weiteren Maßnahmen nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 bis 4 AusfEPÜ seien bloße Formalien zur Veröffentlichung des geänderten Patents. Der nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 mögliche Widerruf des Patents bei fehlender oder nicht rechtzeitiger Zahlung der Veröffentlichungsgebühr oder fehlender Vorlage der Übersetzungen sei keine Entscheidung in einem noch laufenden Einspruchsverfahren, sondern stehe dem Erlöschen des Patents bei Nichtzahlung der Jahresgebühr gleich.

Nach Auffassung der Klägerin ist der Gegenstand von Anspruch 1 der angegriffenen Fassung des Streitpatents nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar. Zudem sei dieser Gegenstand gegenüber der K12, K26 und der Vorbenutzung AM 5040 jeweils nicht neu und beruhe gegenüber Kombinationen der K13 und K14, der K15 mit K13, K16 oder K17, der K18 mit dem allgemeinen Fachwissen oder den in K16 oder K17 vermittelten Informationen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 007 682 im Umfang der Ansprüche 1 bis 6, 11 und 12 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5 jeweils in der Verfahrenssprache, sämtliche gemäß Schriftsatz vom 27. Dezember 2021, erhält und die nicht angegriffenen Patentansprüche in ihren Rückbeziehungen auf das Streitpatent in der erteilten Fassung bestehen bleiben.

Nach Auffassung der Beklagten ist die Klage unzulässig, solange das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen sei. Denn die im Einspruchsverfahren verteidigte Fassung des Streitpatents entspreche zwar den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens, die Sache sei jedoch an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden mit der Maßgabe, auf Grundlage geltenden Ansprüche und einer daran noch anzupassenden Beschreibung das europäische Patent aufrechtzuerhalten. Mit der Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 sei lediglich festgestellt worden, dass die beklagtenseits eingereichten Unterlagen den Anforderungen des EPÜ entsprächen. Durch die Zwischenentscheidung sei das Einspruchsverfahren noch nicht beendet, da die abschließende Entscheidung des EPA zur Aufrechterhaltung des Streitpatents in geändertem Umfang noch nicht ergangen sei, wobei gegen diese Entscheidung erneut Beschwerde, z. B. wegen unzureichender oder fehlerhafter Übersetzung der geänderten Ansprüche, eingelegt werden könne.

In der Sache widerspricht die Beklagte allen Angriffspunkten der Klägerin und erachtet das Streitpatent in einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien einen ihnen jeweils am 25. November 2021 zugestellten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom selben Tag zukommen lassen, in dem u.a. ausgeführt war:

„Die Nichtigkeitsklage ist nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zulässig, solange ein Einspruchsverfahren noch möglich oder noch nicht beendet ist. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist der Schluss der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren. Das Beschwerdeverfahren vor dem EPA ist noch nicht mit dem Beschluss der Beschwerdekammer vom 6. März 2020 beendet worden, weil darin keine Sachentscheidung getroffen, sondern die Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Schutzfähigkeit in der Fassung des Hilfsantrags 6 zurückverwiesen wurde. Ob in der Folgezeit

eine rechtskräftige Entscheidung im Beschwerdeverfahren, sei es durch die Einspruchsabteilung, sei es durch die Beschwerdekammer, ergangen ist, ist unbekannt; zwar weist die EPA-Webpage den Erlass einer Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 auf, wobei die Bezeichnung als Zwischenentscheidung gegen eine das Beschwerdeverfahren abschließende Entscheidung sprechen könnte. Auch ist unklar, ob diese Zwischenentscheidung angefochten wurde oder nicht mehr angefochten werden kann. Die Parteien, insbesondere die Klägerin, werden daher aufgefordert, hierzu weiter vorzutragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte die Klage nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG als unzulässig zurückgewiesen werden.“

Entscheidungsgründe

A.

Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung, sondern des Schlusses der mündlichen Verhandlung abzustellen (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 17 – Mautberechnung). Mit dem Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG entlastet, widersprüchliche Entscheidungen vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn. 9 - Mautberechnung) und sichergestellt werden, dass über den Rechtsbestand des Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und Einspruchsverfahren endgültigen Fassung entschieden wird, die

auch erst zum Ausgangspunkt einer eingeschränkten Verteidigung gemacht werden kann (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis besteht dabei nicht nur für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für solche vor dem Europäischen Patentamt (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 8 – Strahlungssteuerung; a.a.O. Rn. 10 - Mautberechnung). Für das Klagehindernis kommt es nicht darauf an, ob die mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens sind oder sein können und welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die begehrte Nichtigerklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff. - Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt, ist das Einspruchsverfahren so lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren Einsprüchen über diese noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde. Dies setzt zunächst den Erlass einer solchen Entscheidung voraus. Abschließend ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen, wenn entweder ein ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über alle eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.

Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil zum Schluss der mündlichen Verhandlung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist.

Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt, sondern wird durch die Regeln 75 ff. AusfEPÜ näher konkretisiert und ausgestaltet. Für den hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter Form schreibt Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach diesem Verfahren darf die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung, welche die der beschränkten Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung des Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer

vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ) ergehen, wenn gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs. 2 AusfEPÜ) oder – wie vorliegend der Fall – gegen sie das ausdrücklich zugelassene Rechtsmittel der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs. EPÜ) nicht eingelegt oder rechtskräftig zurückgewiesen wurde, und die erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der geänderten Patentschrift (Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Gebührenordnung des EPA) gezahlt und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die Amtssprachen eingereicht wurde; für die Gebührensatzung und die Einreichung der Übersetzung besteht eine Frist von drei Monaten nach entsprechender Anforderung durch die Einspruchsabteilung (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), die gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ). Werden die Gebühren nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent – ungeachtet der im Verfahren vorangehenden Feststellung der grundsätzlichen Schutzfähigkeit – zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).

Dem steht auch die in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Auffassung der Klägerin nicht entgegen, aus der Formulierung in Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ, dass bei Fehlen von Einwendungen gegen die in der Zwischenentscheidung mitgeteilte beschränkte Fassung, die dazu führen, dass das Einspruchsverfahren „fortgesetzt“ wird, die Einspruchsabteilung „andernfalls“ zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und zur Einreichung der Übersetzungen in die andere Sprache auffordere, folge im Umkehrschluss, dass im letzten Fall das Einspruchsverfahren beendet sei. Denn Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ ordnet für den mit dem Begriff „andernfalls“ bezeichneten Fall des Fehlens von Einwendungen lediglich an, dass die für den Fall von Einwendungen angeordnete Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche (erneute) Prüfung des Einspruchs nach Art. 101 EPÜ im Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden („andernfalls“), entfällt. Zudem kann eine Beendigung des Einspruchsverfahrens schon deshalb nicht eintreten, weil zum einen die Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ noch nicht ergangen ist, mit der erst die Fassung, in welcher das Streitpatent beschränkt

aufrechterhalten wird, wirksam festgestellt wird, und zum anderen ein Widerruf des Patents bei Nichterfüllung der Auflagen nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ weiterhin möglich ist (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).

Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall einzuhalten, dass - wie hier - die erste Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Schutzfähigkeit in beschränktem Umfang festgestellt worden war, von der Beschwerdekammer aufgehoben und die Beschwerdekammer wie üblich statt einer eigenen Entscheidung über den Einspruch das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer Zurückverweisung ergeht gerade keine Sachentscheidung der Beschwerdekammer, vielmehr beschränkt sich die Wirkung der Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf eine Bindung der Einspruchsabteilung an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art. 111 Abs. 3 EPÜ). Im vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich darin zum Ausdruck, dass die Beschwerdekammer nach Aufhebung der Widerrufsentscheidung in Ziffer 1 der Beschwerdeentscheidung nach K5 in deren Ziffer 2 die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Vorgabe („afin de“) zurückverwiesen hat („est renvoyée à la division d’opposition“), in seiner im weiteren Verfahren erst noch zu treffenden abschließenden Entscheidung über den Einspruch das Streitpatent auf der Grundlage der geänderten Anspruchsfassung („maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 12 selon la requête subsidiaire 6 datée du 30 janvier 2020“) und mit einer an diese angepassten Beschreibung („et d’une description à adapter“) aufrechtzuerhalten. Damit ist aufgrund der Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer eine rückwirkende materielle Änderung des Streitpatents in beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung noch nicht eingetreten.

Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch durch die - erst abweichend von der Grundregel der Unanfechtbarkeit von Zwischenentscheidungen (Art. 106 Abs. 2 EPÜ) infolge der ausdrücklichen Zulassung der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2

letzter Hs. EPÜ) eigenständig beschwerdefähige - Zwischenentscheidung vom 22. Oktober 2021 (K24) noch nicht wirksam geworden. Denn hierin wird lediglich festgestellt, dass die nunmehr vorliegenden Unterlagen den gesetzlichen Anforderungen genügen, was im Wortlaut dieser Zwischenentscheidung (vgl. „le brevet et l' invention [...] satisfont aux conditions énoncées dans la Convention“) auch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Daran ändert auch die Mitteilung des EPA mit Aufforderung zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und Vorlage der Übersetzungen der geänderten Patentansprüche des EPA vom 14. Januar 2022 (K24a) nichts; denn die nach den einleitenden Worten „Nous vous informons que“ angekreuzte Aussage („la décision intermédiaire de la division d' opposition, en date du 29.06.21, relative au texte dans lequel le brevet modifié peut être maintenu est passée en force de chose jugée“) stellt nur den Eintritt der Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung fest (in der deutschen Fassung dieses Formblatts ist an dieser Stelle folgende Aussage vorgesehen: „Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom ... ist rechtskräftig geworden.“), wodurch eine Änderung der Patentansprüche durch die lediglich ihre rechtliche Unbedenklichkeit feststellende Zwischenentscheidung ebenfalls nicht eintreten kann.

Zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents bedarf es mithin über die in der vorstehend genannten Entscheidung der Beschwerdekammer nach K5 und der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nach K24 hinaus noch einer abschließenden Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ. Eine solche Entscheidung liegt bislang aber noch nicht vor.

Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich bei dieser fehlenden Entscheidung nicht um eine bloße Formalie. Sie geht über die bloße Veröffentlichung der geänderten Patentschrift nämlich hinaus. Denn nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ stellt sie die endgültige Fassung der beschränkt aufrechterhaltenden Patentansprüche fest, so dass erst durch diese Entscheidung die materiell-rechtliche Änderung dieser Patentansprüche eintritt. Auf den Erlass

einer solchen Entscheidung kann wegen dieser Rechtsfolge nicht verzichtet werden, weshalb sie, wie der Senat durch stichprobenartigen Einblick in die Online-Akten des EPA feststellen konnte, konsequenterweise auch üblich ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist diese abschließende Entscheidung nach Art 106 Abs. 1 EPÜ eigenständig beschwerdefähig, ohne dass dies in der Entscheidung ausdrücklich zugelassen werden müsste oder es hierzu einer – in der EPÜ nicht vorgesehenen – Rechtsmittelbelehrung bedürfte. Eine Beschwerde ist auch nicht ausgeschlossen, denn sie kann sich, worauf die Beklagte in der mündlichen Verhandlung zutreffend hingewiesen hat, z. B. auch nur gegen Übersetzungsfehler richten; einer solchen Beschwerde stünde insbesondere nicht eine sich aus der rechtskräftigen Zwischenentscheidung ergebenden fehlende Beschwer entgegen.

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch nicht ausgeschlossen, dass die abschließende Entscheidung keine materielle Änderung der Patentansprüche des Streitpatents in dem Umfang, wie er in den unanfechtbaren Entscheidungen der Beschwerdekammer und der Einspruchsabteilung festgestellt wurde, mehr zuließe. Zwar ist die Einspruchsabteilung bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents an die von der Beschwerdekammer als schutzfähig erachtete Anspruchsfassung gebunden, allerdings ist damit eine anderslautende Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht vollständig ausgeschlossen. Denn der Erlass der auf die beschränkte Aufrechterhaltung erkennenden abschließenden Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ setzt zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides ist dabei erst nach entsprechender Aufforderung der Einspruchsabteilung binnen drei Monaten mit der Option einer Verlängerung um weitere zwei Monate gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach fruchtlosem Ablauf ist der Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Da bislang weder eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche erfolgt ist, kann also nicht ausgeschlossen werden, dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren

trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen wird. Dabei handelt es sich auch nicht um einen Vorgang, der, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingewandt hat, mit dem vorzeitigen Schutzende eines Patents infolge der Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr vergleichbar wäre; vielmehr stellen Widerruf des Patents aufgrund einer Entscheidung der Einspruchsabteilung und das kraft Gesetzes eintretende Erlöschen des Patents infolge Vorliegens eines Erlöschenstatbestandes zwei verschiedene Rechtsinstitute dar, die von verschiedenen Voraussetzungen abhängen und auf unterschiedlichen Rechtsgründen – nämlich einer Entscheidung des EPA einerseits und einer gesetzlichen Anordnung andererseits – beruhen.

Damit drohen aber widerstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn das Streitpatent nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden Verfahren aber in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach Maßgabe eines der gestellten Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das Streitpatent mit den Unterlagen, welche der Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 zugrunde lagen, beschränkt aufrecht erhalten, im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG bereits ausgeführt - widerrufen wird. Durch das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll aber, wie oben bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH a.a.O. – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. - Mautberechnung) gerade die damit bestehende rechtliche Möglichkeit widerstreitender Entscheidungen durch das EPA einerseits und das BPatG andererseits vermieden werden. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im Einspruchsverfahren vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt aufrechterhalten werden wird, welche der Zwischenentscheidung des EPA vom 29. Juni 2021 zugrunde lag, besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben für das Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich die Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst Grundlage

einer Nichtigkeitsentscheidung sein könnte (vgl. BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung).

Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch besteht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen.

B.

Für die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung beantragte Vertagung nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 227 ZPO oder Aussetzung der vorliegenden Nichtigkeitsklage nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO bestand keine Veranlassung.

Soweit die Klägerin eine Vertagung damit begründet, dass sie vor der mündlichen Verhandlung nicht darauf hingewiesen worden sei, dass die Zwischenentscheidung zur Überwindung des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht ausreiche, trifft dies nicht zu. Vielmehr hat der Senat in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Klagehindernis durch die Zwischenentscheidung des EPA noch nicht beseitigt ist.

Auch eine Aussetzung scheidet aus, weil die hierfür erforderlichen Voraussetzungen wegen der bestehenden Entscheidungsreife nicht vorliegen. Denn bei Schluss der mündlichen Verhandlung kann – wie geschehen – ein Prozessurteil ergehen, für das die ausstehende Entscheidung des EPA nicht

vorgreiflich ist und auch nicht vorgreiflich sein kann (vgl. BGH, GRUR 2011, 484 Rn. 17 – Mautberechnung).

C.

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.

D.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm Schwarz Dr. Wismeth Dr. Freudenreich Dr. Wagner