



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 73/22

Verkündet am:
31. Januar 2023
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 22. März 2022 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 007 682 (Streitpatents), das am 19. März 2007 unter Inanspruchnahme einer französischen Priorität vom 21. März 2006 angemeldet wurde und eine Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid betrifft.

2 Gegen das Streitpatent hat die Klägerin beim Europäischen Patentamt Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung hat mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 entschieden, dass das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderungen den Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens genügt. Mit Beschluss vom 6. März 2020 (T 0615/19 - 3.3.06; K5) hat die Beschwerdekammer diese Entscheidung aufgehoben und das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, mit der Maßgabe, das Streitpatent mit der im Beschwerdeverfahren zuletzt noch verteidigten Fassung der Ansprüche und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

3 Patentanspruch 1, auf den fünf Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in dieser Fassung (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

Composition quaternaire de type oxyde mixte à base d'oxydes de zirconium₁ et d'oxyde 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 45 25 m²/g et un taux de réductibilité ~~qui peut être~~:

- 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.

4 Patentanspruch 7, der in gleicher Weise geändert wurde und auf den drei Ansprüche zurückbezogen sind, betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Zusammensetzung, Patentanspruch 11 ein katalytisches System mit einer solchen Zusammensetzung als Träger und Patentanspruch 12 ein Verfahren zur Behandlung von Abgasen von Verbrennungsmotoren, in dem ein katalytisches System nach Anspruch 11 verwendet wird.

5 Mit ihrer am 4. Juni 2020 eingereichten Klage hat die Klägerin die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 sowie 11 und 12 beantragt und geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten und hilfsweise in fünf geänderten Fassungen verteidigt.

6 Mit Schreiben vom 11. Februar 2021 hat die Beklagte bei der Einspruchsabteilung im Wege des Haupt- und Hilfsantrags zwei geänderte Fassungen der Beschreibung eingereicht. Mit Schreiben vom Tag darauf hat die Klägerin mitgeteilt, dass sie keine weitere Stellungnahme abgeben möchte und ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurücknimmt. Mit Beschluss vom 29. Juni 2021 (NK11) hat die Einspruchsabteilung entschieden, dass unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen. Am 4. Januar 2022 hat sie festgestellt, dass die Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 rechtskräftig geworden ist.

7 Mit Urteil vom 22. März 2022 hat das Patentgericht die Klage als unzulässig abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihren erstinstanzlichen Antrag weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

- 8 Am 25. April 2022 hat die Beklagte Übersetzungen der neuen Anspruchsfassung eingereicht und die vorgesehene Gebühr in Höhe von 80 Euro bezahlt. Mit Beschluss vom 6. Mai 2022 hat die Einspruchsabteilung entschieden, dass das Patent in der geänderten Fassung aufrechterhalten wird. Am 8. Juni 2022 ist der Hinweis auf diese Entscheidung veröffentlicht worden. Die neue Fassung der Patentschrift (K5c) ist mittlerweile ebenfalls veröffentlicht.

Entscheidungsgründe:

9 Die zulässige Berufung ist begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

10 I. Das Patentgericht hat die Klage für unzulässig erachtet, weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei. Das in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG normierte Klagehindernis entfalle erst mit der abschließenden Entscheidung des Europäischen Patentamts nach Regel 82 Abs. 4 AOEPÜ.

11 II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz schon deshalb nicht stand, weil mittlerweile eine Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AOEPÜ ergangen ist.

12 Wie der Senat vor kurzem bestätigt und näher begründet hat, sind bei der Anwendung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG nachträglich eingetretene Änderungen auch im Berufungsverfahren zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 6. Dezember 2022 - X ZR 47/22, GRUR 2023, 441 Rn. 21 ff. - Aminopyridin).

13 III. Unabhängig davon war die Klage schon im Zeitpunkt ihrer Einreichung zulässig.

14 Wie der Senat ebenfalls bereits entschieden und näher begründet hat, entfällt das in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG normierte Klagehindernis, wenn das Europäische Patentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer geänderten Fassung seiner Ansprüche aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann (BGH, Urteil vom 6. Dezember 2022 - X ZR 47/22, GRUR 2023, 441 Rn. 28 ff. - Aminopyridin).

15 Diese Voraussetzungen waren im Streitfall erfüllt, nachdem der Beschluss der Technischen Beschwerdekammer vom 6. März 2020 ergangen war.

16 IV. Da das Patentgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - die Begründetheit der Klage nicht geprüft hat, ist die Sache gemäß § 119 Abs. 3 Satz 1 PatG zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Eine eigene Sachentscheidung des Senats ist nicht sachdienlich (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG).

17 Das Patentgericht hat zwar einen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilt. Angesichts der komplexen Materie ist es aber zweckmäßig, dass zunächst das Patentgericht den Stand der Technik und die Lehre des Streitpatents abschließend würdigt.

Bacher

Kober-Dehm

Marx

Rombach

Rensen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 22.03.2022 - 3 Ni 20/20 (EP) -