



Aktenzeichen: **12 2007 000 055.3**

BESCHLUSS

In Sachen der

Novartis Pharma AG, 4056 Basel, CH

Verfahrensbevollmächtigter: **Abitz & Partner Patentanwälte mbB, 81925 München, DE**

betreffend den Antrag auf Widerruf des erteilten Schutzzertifikats mit dem amtlichen Aktenzeichen **12 2007 000 055.3**

hat die **Patentabteilung 44** des Deutschen Patent- und Markenamts durch RD Dr. Medicus als Vorsitzendem, RD Dr. Riedel und RD Dr. Kröner am 30. Mai 2018 beschlossen:

Das Schutzzertifikat wird widerrufen.

GRÜNDE

I.

Das betreffende Schutzzertifikat wurde am 10. September 2007 beantragt und am 21. Juli 2010 erteilt; die Laufzeit wurde am 25. März 2013 berichtigt. Für dieses Schutzzertifikat wurde durch die Inhaberin am 17. April 2018 Antrag auf Widerruf gestellt.

Das Grundpatent EP 1 096 932 B1, auf dessen Grundlage das Schutzzertifikat erteilt wurde, ist mit *ex tunc* Wirkung zum 26. Oktober 2015 vom europäischen Patentamt rechtskräftig widerrufen worden.

II.

Die Schutzzertifikatsinhaberin hat ihren Antrag auf Widerruf des Schutzzertifikats schriftlich eingereicht und die Antragsgebühr entrichtet. Sie hat ihren Antrag damit begründet, dass sie aus dem vorliegenden Schutzzertifikat keine Rechte mehr ableiten kann, da das Schutzzertifikat formal nichtig ist. Darüber hinaus würde das vorliegende Schutzzertifikat der weiteren Schutzzertifikatsanmeldung mit dem Aktenzeichen 12 2016 000 016.1 entgegenstehen, welche auf der Basis eines anderen Grundpatents für dasselbe Erzeugnis eingereicht wurde.

Das Bundespatentgericht hat im Beschluss »Trifloxystrobin« vom 7. Dezember 2016 (AKZ 15 W (pat) 22/14; Mitt, 2017, S. 121–123) ausgeführt, weshalb trotz des Fehlens einer Verweisung auf § 64 PatG in § 16a PatG dennoch die Möglichkeit des Widerrufs besteht. Der Senat hat ausgeführt, dass er im Fehlen des Verweises keine gewollte Regelungslücke sehe, sondern, dass die Angleichung des Rechtszustandes bezüglich der Nichtigkeit und des Widerrufs von Schutzzertifikaten analog zum Verfahren in Patentsachen vom Gesetzgeber übersehen wurde. Siehe hierzu den o. g. Beschluss »Trifloxystrobin«, Abs. 13 und insbesondere Abs. 14.

Damit wurde die Möglichkeit eröffnet, Schutzzertifikate ohne kontradiktorische Nichtigkeitsklage beim BPatG in einem einseitigen Antragsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt *ex tunc* zu beseitigen, wenn das Grundpatent für nichtig erklärt oder widerrufen wurde.

Da der Widerruf eines Schutzzertifikates auf Antrag des Inhabers analog § 64 Patentgesetz erfolgen kann und die Voraussetzungen seitens der Antragstellerin zum Widerruf des Schutzzertifikats durch Vorliegen eines Grunds gemäß Artikel 15 (1) lit. c) i. V. m. Art. 15 (2) AM-VO erfüllt sind, war das Schutzzertifikat zu widerrufen.

Auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Patentabteilung 44

RD Dr. Medicus
Vorsitzender

RD Dr. Riedel
Beisitzer

RD Dr. Kröner
Berichterstatter

Patentabteilung 44



Dr. Claus Medicus
Dr. Jürgen Kröner
Dr. Leonhard Riedel

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 16a Abs. 2 in Verbindung mit § 73 Patentgesetz (PatG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München,
Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena,
Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin.

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** eingereicht werden (§ 16a Abs. 2 i.V.m. § 125a Abs. 1 PatG i.V.m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMVA), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMAV aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr** in Höhe von **200,-- EUR (Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz)** auf das Konto der Bundeskasse Halle für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz)**.

Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 16a Abs. 2 i.V.m. § 127 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 16a Abs. 2 i.V.m. § 127 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 1 VwZG).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 16a Abs. 2 i.V.m. § 127 Abs. 1 Nr. 2 PatG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Zahlungshinweise

1. Die Zahlung der Gebühr bestimmt sich nach der Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV).

Danach können Gebühren wie folgt entrichtet werden:

- a) durch Barzahlung bei den Geldstellen des Deutschen Patent- und Markenamts in München, Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin,
- b) durch Überweisung auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA:
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700,
- c) durch (Bar-) Einzahlung mit Zahlschein bei der Postbank oder bei allen Banken und Sparkassen auf das unter b) angegebene Konto oder
- d) durch Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck. Bitte benutzen Sie hierfür die auf unserer Internetseite www.dpma.de bereitgestellten Formulare (A 9530 und A 9532) und beachten Sie die dort zur Verfügung stehenden Hinweise zum SEPA-Verfahren.

Das SEPA-Mandat muss dem DPMA immer im Original vorliegen. Bei einer Übermittlung per Fax muss das SEPA-Mandat im Original innerhalb eines Monats nachgereicht werden, damit der Zahlungstag gewahrt bleibt.

2. Bei jeder Zahlung sind das vollständige **Aktenzeichen**, die genaue Bezeichnung des **Anmelders (Inhabers)** und die **Gebührennummern** in deutlicher Schrift anzugeben. Die Gebührennummern ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis des Patentkostengesetzes (PatKostG), das auch im Kostenmerkblatt A 9510 des Deutschen Patent- und Markenamts abgedruckt ist.

Unkorrekte bzw. unvollständige Angaben führen zu Verzögerungen bei der Bearbeitung.

3. Als **Einzahlungstag** gilt gemäß § 2 PatKostZV

- a) bei Barzahlung der Tag der Einzahlung,
- b) bei Überweisung der Tag, an dem der Betrag auf dem Konto der Bundeskasse Halle für das Deutsche Patent- und Markenamt gutgeschrieben wird,
- c) bei (Bar-) Einzahlung auf ein Konto der Bundeskasse Halle für das Deutsche Patent- und Markenamt der Tag der Einzahlung.

Da die Bundeskasse Halle die Bareinzahlung von der Überweisung nach b) nicht anhand der Buchungsunterlagen zu unterscheiden vermag, sollte der Bareinzahler, wenn er den nach dieser Zahlungsform vorverlagerten Einzahlungstag geltend machen möchte, dem Amt **unverzüglich** den vom Geldinstitut ausgestellten **Einzahlungsbeleg** vorlegen;

- d) bei Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck, der die Kosten umfasst, der Tag des Eingangs beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Bundespatentgericht, bei zukünftig fällig werdenden Kosten der Tag der Fälligkeit, sofern die Einziehung zu Gunsten der zuständigen Bundeskasse für das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt. Wird das SEPA-Basis-Lastschriftmandat durch Telefax übermittelt, ist dessen Original innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang des Telefax nachzureichen. Andernfalls gilt als Zahlungstag der Tag des Eingangs des Originals.