jusline®
»» Recht. Schnell

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2009/11/19 17Ob24/09t

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 19.11.2009

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. M***** S.A.,***** und 2. M***** GmbH,***** beide vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, unter Mitwirkung von Dr. Martin Müllner, Patentanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei S***** Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Mayer & Herrmann, Rechtsanwälte in Wien, unter Mitwirkung von DI Manfred Beer, Patentanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Antragsrückziehung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 450.000 EUR), über die Revisionsrekurse der klagenden Parteien und der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 26. Juni 2009, GZ 2 R 21/09m-12, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 9. Dezember 2008, GZ 17 Cg 52/08s-8, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Beiden Revisionsrekursen wird teilweise Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss dahin abgeändert, dass die Entscheidung einschließlich der bestätigten Teile wie folgt lautet:

„Einstweilige Verfügung:

1. Zur Sicherung des mit Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruchs wird der beklagten Partei untersagt, in Österreich betriebsmäßig eine pharmazeutische Zusammensetzung, bestehend aus einem pharmazeutisch annehmbaren Träger, der Verbindung [2R,áS,2'S,á'S]-á,á'- [Iminobismethylen]bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran -2-methanol] oder einem pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalz hievon und einem blutdrucksenkenden Mittel mit adrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, nämlich [2S,áR,2'R,á'R]-á,á'-[Iminobismethylen]bis[6- fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran -2-methanol] oder einem pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalz davon, sofern das Molverhältnis der beiden wirksamen Bestandteile 1:1 beträgt, insbesondere Nebivolol *****, insbesondere die Zulassungsnummer *****, herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen.

Dieses Verbot wird unwirksam, wenn die klagenden Parteien nicht binnen 14 Tagen ab Zustellung dieser Entscheidung eine Sicherheitsleistung von 300.000 EUR beim Erstgericht erlegen.

Das Mehrbegehren, der beklagten Partei auch das Besitzen der genannten Erzeugnisse zu den oben genannten Zwecken zu verbieten, wird abgewiesen.

2. Weiters wird der beklagten Partei zur Sicherung des mit Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruchs aufgetragen, den Antrag auf Aufnahme der in Punkt 1 genannten Erzeugnisse in den Erstattungskodex des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger zurückzuziehen und keinen neuen derartigen Antrag zu stellen, solange der Patentschutz für die klagenden Parteien aufrecht ist.

Dieses Gebot wird erst mit Erlag der in Punkt 1 genannten Sicherheitsleistung wirksam.

Das Mehrbegehren, der beklagten Partei aufzutragen, den klagenden Parteien die Rücknahme des Antrags nachzuweisen, wird abgewiesen.

3. Diese einstweilige Verfügung gilt bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Unterlassungsklage, längstens bis 18. 10. 2010."

Die klagenden Parteien haben ihre Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen vorläufig selbst zu tragen. Die beklagte Partei hat ihre Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen endgültig selbst zu tragen.

Text

Begründung:

Die Erstklägerin ist ausschließliche Lizenznehmerin und die Zweitklägerin Sublizenznehmerin des - im Folgenden als „Streitpatent" bezeichneten - europäischen Patents EP 334 429 (in Österreich E 82 498). Die Parteien streiten über den Eingriff der Beklagten in folgende Ansprüche des Patents:

Anspruch 1: die Verwendung einer durch eine chemische Formel („Formel [I]") definierten Verbindung (l-Nebivolol) zur Potenzierung der Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten mit andrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, die von dieser Verbindung verschieden sind; die Ansprüche 2 und 3 konkretisieren Anspruch 1.

Anspruch 4: pharmazeutische Zusammensetzung, „umfassend" einen pharmazeutischen Träger, eine Verbindung im Sinn der Ansprüche 1-3 (l-Nebivolol) und ein blutdrucksenkendes Mittel mit andrenerger und/oder vasodilatorischer Aktivität, das von der Verbindung der Formel (I) verschieden ist.

Anspruch 6: Zusammensetzung nach Anspruch 4, wobei das blutdrucksenkende Mittel eine bestimmte andere Verbindung (d-Nebivolol) ist.

Anspruch 7: Zusammensetzung nach Anspruch (5 oder) 6, worin das Molverhältnis der beiden wirksamen Bestandteile 1:1 beträgt.

Bei den in Anspruch 6 genannten Wirkstoffen handelt sich um Stereoisomere. Das bedeutet, dass sie dieselbe chemische Summen- und Strukturformel aufweisen, die räumliche Anordnung der einzelnen Atome jedoch unterschiedlich ist. Die in Anspruch 1 genannte Verbindung (der potenzierende Wirkstoff) wird als RSSS-Stereoisomer oder l-Nebivolol bezeichnet, das in Anspruch 6 genannte Mittel zur Blutdrucksenkung (der potenzierte Wirkstoff) als SRRR-Stereoisomer oder d-Nebivolol.

Das Streitpatent wurde am 16. März 1989 angemeldet; auf seiner Grundlage wurde nach der VO (EWG) Nr 1768/92 (SchutzzertifikatsVO) ein Schutzzertifikat erteilt, dessen Laufzeit am 18. Oktober 2010 endet.

Die Beklagte beabsichtigt, das Generikum Nebivolol ***** in Verkehr zu bringen, und hat dessen Aufnahme in den vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger geführten Erstattungskodex beantragt. Dieses Arzneimittel macht von der Lehre des Streitpatents in den Ansprüchen 4, 6 und 7 Gebrauch.

Die Beklagte beantragte im November 2006 beim Österreichischen Patentamt die Nichtigerklärung des Streitpatents. Grundlage des Antrags ist das schon im Streitpatent als Ausgangspunkt genannte ältere US-Patent 4654362. Dort wird als „Verbindung 84" eine Zusammensetzung beschrieben, die aus den zwei von Anspruch 6 des Streitpatents erfassten und zwei weiteren Isomeren (RSRR und SRSS) besteht. Nach Auffassung der Beklagten war auf dieser Grundlage keine erfinderische Tätigkeit erforderlich, um in den strittigen Ansprüchen die Lehre des Streitpatents zu entwickeln. Das Patentamt hat über diesen Antrag noch nicht entschieden.

Das (deutsche) Bundespatentgericht erklärte das Patent der Klägerin mit Wirkung für Deutschland in den hier strittigen Ansprüchen für nichtig, weil diese für einen Fachmann aufgrund des US-Patents nahe liegend gewesen seien (3 Ni 25/06 [EU] ua). Auch der englische High Court stellte die Nichtigkeit der Ansprüche 1, 4, 6 und 7 fest (Actavis UK Ltd v. Janssen Pharmaceutica N.V., [2008] EWHC 1422 [Pat]). Er begründete dies jedoch mit einer - hier von der Beklagten

nicht geltend gemachten - verfrühten Offenbarung der Lehre des Patents auf einem Kongress in Guildford („Guildford forum"). Demgegenüber stellte er ausdrücklich - und damit abweichend vom deutschen Bundespatentgericht - fest, dass gegenüber Verbindung 84 des US-Patents sehr wohl ein erfinderischer Schritt erforderlich gewesen sei.

Die Klägerinnen machen mit ihrer Klage, soweit für das Sicherungsverfahren erheblich, einerseits einen umfassenden Unterlassungsanspruch geltend, der sich gegen das Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten und den Gebrauch von unter die Ansprüche 4, 6 und 7 fallenden Arzneimitteln, insbesondere von Nebivolol *****, sowie auf die Einfuhr und den Besitz solcher Arzneimittel zu diesen Zwecken bezieht. Dabei beschränkt sie ihren Anspruch auf Arzneimittel, die ausschließlich aus den beiden in Anspruch 6 des Streitpatents genannten Isomeren und einem pharmazeutischen Träger richtet. Weiters soll der Beklagten aufgetragen werden, ihren Antrag auf Aufnahme der genannten Erzeugnisse in den Erstattungskodex des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger zurückzuziehen und keinen neuen zu stellen, solange der Patentschutz der Klägerinnen aufrecht sei, und den Klägerinnen hierüber Nachweis zu erbringen. Im vorliegenden Verfahren zu beurteilen sind gleichlautende Sicherungsbegehren.

Zur Begründung ihrer Ansprüche verweisen die Klägerinnen auf den unmittelbar bevorstehenden Eingriff der Beklagten in die Ansprüche 4, 6 und 7 ihres Patents, dessen Wirkungen aufgrund des dazu erteilten Schutzzertifikats noch bis 18. Oktober 2010 aufrecht seien. Um dem Einwand der fehlenden Neuheit zu begegnen, würden die Ansprüche auf Arzneimittel beschränkt, die - wie jenes der Beklagten - ausschließlich aus den in den Ansprüchen 4 und 6 genannten Komponenten, also 1-Nebivolol und d-Nebivolol und dem Träger, bestünden. Dies sei als Teilverzicht eine zulässige Einschränkung des Streitpatents. Dieses sei (zumindest im eingeschränkten Umfang) rechtsbeständig. Es mangle ihm weder an der Neuheit noch an der erfinderischen Tätigkeit. Die Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts sei verfehlt, da die Ableitung der strittigen Ansprüche aus dem US-Patent sehr wohl eine erfinderische Tätigkeit vorausgesetzt habe. Dies habe auch der englische High Court festgestellt. Die Aufnahme in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger verstoße gegen das Verbot des Feilhaltens. Wenn das Arzneimittel der Beklagten in die „grüne Box" des Kodex aufgenommen werde, seien die Klägerinnen aufgrund sozialversicherungsrechtlicher Regelungen zu einer Preisreduktion gezwungen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Sowohl das deutsche Bundespatentgericht als auch der englische High Court hätten die Nichtigkeit der strittigen Ansprüche festgestellt. Damit sei die fehlende Rechtsbeständigkeit auch im vorliegenden Verfahren bescheinigt. Die Patentansprüche seien aufgrund der Vorveröffentlichung der Verbindung 84 laut US-Patent 4654362 nicht neu. Diese Verbindung bestehe aus vier Isomeren, die in der in Anspruch 6 des Streitpatents beschriebenen Verbindung teils enthalten sein müssten (l-Nebivolol, d-Nebivolol), teils - wegen der in einem nicht ausschließlichen Sinn zu verstehenden Formulierung „umfassend" - enthalten sein könnten. Die in der Klage vorgenommene Einschränkung des Anspruchs sei unzulässig und aufgrund der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung unbeachtlich; die Klägerin habe die Einschränkung auch noch nicht beim Patentamt eingereicht. Weiters seien die strittigen Patentansprüche, wie sich insbesondere aus den Gründen der deutschen Entscheidung ergebe, wegen des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit nichtig. Denn sie ließen sich in nahe liegender Weise aus Verbindung 84 des US-Patents ableiten. Punkt 2 des Begehrens (Antragsrückziehung) schaffe „rigorose Fakten", die durch den Sicherungszweck nicht gedeckt seien.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Anspruch 4 des Streitpatents sei so formuliert, dass die Beifügung anderer Stoffe als der in den Ansprüchen 4, 5 und 6 ausdrücklich genannten auf die Wirkung der Erfindung keinen Einfluss habe. Die Klägerinnen hätten diesen Anspruch umformuliert, indem sie den Begriff „umfassend" durch „bestehend aus" ersetzt hätten. Sie hätten nicht bescheinigt, dass der Einsatz von bloß zwei der verschiedenen möglichen Stereoisomere besondere Vorzüge habe. Ein solcher Vorzug lasse sich aus der Patentanmeldung auch nicht herauslesen. Die Beschränkung auf die beiden Stereoisomere sei durch den Offenbarungsgehalt des Streitpatents nicht gedeckt.

Das Rekursgericht erließ eine einstweilige Verfügung im Sinn von Punkt 1 des Sicherungsantrags (umfassende Unterlassungsverpflichtung) und wies das Mehrbegehren (Ansprüche im Zusammenhang mit dem Erstattungskodex) ab. Weiters sprach es aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei.

Den Klägerinnen machten als Minus gegenüber dem Patentanspruch eine Verletzung von Anspruch 4 und darauf aufbauend von Anspruch 6 und 7 (nur) insoweit geltend, als - neben einem Träger ? ausschließlich 1-Nebivolol und d-

Nebivolol verwendet würden. Dies werde durch die Formulierung „bestehend aus" (gemeint: „ausschließlich bestehend aus") statt „umfassend" hinreichend zum Ausdruck gebracht. Für die Schutzfähigkeit dieser gegenüber dem Streitpatent weniger weit reichenden Ansprüche spreche, dass ein Teilverzicht auch in einem Verfahren zur Nichtigerklärung des ursprünglichen Patents möglich sei. Um so mehr müsse es den Klägerinnen freistehen, im Provisorialverfahren nur einen Teil des gewährten Schutzes geltend zu machen. Selbst wenn daher Anspruch 4 des Streitpatents in seiner allgemeinen Fassung nicht zur Gänze schutzfähig sein sollte, wäre dies unbeachtlich, weil die Klägerinnen nur einen Teil des Schutzes in Anspruch nähmen.

In weiterer Folge stellte das Rekursgericht - offenkundig in Bezug auf den eingeschränkten Schutzumfang - aufgrund einer Beweisergänzung fest, es könne nicht feststellen, dass dem Streitpatent gegenüber dem US-Patent die Neuheit fehle, ebenso wenig, dass es sich dabei nur um eine Entdeckung, also um keine Erfindung iSd Patentrechts handle. Die Beklagte habe die durch die Erteilung des Streitpatents begründete Vermutung der Rechtsbeständigkeit nicht mit der für das Provisorialverfahren nötigen Sicherheit widerlegen können. Der Hinweis auf die (nicht rechtskräftige) Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts reiche dafür nicht aus. Denn Einwände gegen die Gültigkeit des Schutzrechts seien im Provisorialverfahren nur bei erheblichen Bedenken aufzugreifen; solche lägen nicht vor, da andere Beweismittel, insbesondere die englische Entscheidung und weitere Gutachten, für die Neuheit und das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes sprächen. Der in Punkt 1 des Sicherungsantrags geltend gemachte Unterlassungsanspruch sei daher begründet. Hingegen habe das Erstgericht Punkt 2 des Sicherungsantrags zutreffend abgewiesen. Eine einstweilige Verfügung dürfe keine Sachlage schaffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Mit der Rückziehung des Antrags auf Aufnahme in den Erstattungskodex ginge für die Beklagte eine Rechtsposition unwiederbringlich verloren. Der Beklagten wäre es unmöglich, den zurückgenommenen Antrag mit der identen Wirkung neuerlich zu stellen.

Der Revisionsrekurs sei zuzulassen, da höchstgerichtliche Rechtsprechung zu den Fragen fehle, ob

(a) das Vorliegen ausländischer Entscheidungen, die die Nichtigkeit eines (europäischen) Patents bejahten, den durch die Patenterteilung begründeten Prima-facie-Beweis der Rechtsbeständigkeit entkräften könne, und

(b) patentrechtliche Ansprüche auch dann schutzfähig seien, wenn sie gegenüber dem Patent nur in eingeschränktem Umfang geltend gemacht würden.

Gegen diese Entscheidung richten sich Revisionsrekurse beider Streitteile. Die Klägerinnen streben eine einstweilige Verfügung auch im Sinn von Punkt 2 des Sicherungsantrags an, die Beklagte die gänzliche Abweisung; hilfsweise stellen beide Seiten Aufhebungsanträge. In einem weiteren Schriftsatz begehrt die Beklagte die Auferlegung einer Sicherheitsleistung.

Rechtliche Beurteilung

Beide Revisionsrekurse sind zulässig und teilweise berechtigt.

A. Zum Revisionsrekurs der Beklagten

1. Gemäß § 24 PatV-EG sind auf Verfahren, die europäische Patente betreffen, ergänzend zu dessen Bestimmungen die Vorschriften des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), des PCT (Vertrag über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen) und des Patentgesetzes sinngemäß anzuwenden. Für das Verfahren bei Patentverletzungsstreitigkeiten und für die Rechtsfolgen einer Patentverletzung gilt nach Art 64 Abs 3 EPÜ nationales Recht.

Nach § 156 Abs 1 PatG kann die Gültigkeit eines Patents und damit das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen als Vorfrage des Verletzungsstreits beurteilt werden. Die endgültige Entscheidung über den Bestand des Patents fällt jedoch in die Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts und des Obersten Patent- und Markensenats. § 156 Abs 3 PatG ordnet eine (allfällige) Unterbrechung des Verfahrens an, wenn ein Urteil davon abhängt, ob ein Patent nichtig ist.

Im Sicherungsverfahren ist die Schutzfähigkeit des Patents durch das Gericht selbständig als Vorfrage zu prüfen. Seine Erteilung begründet einen Prima-facie-Beweis für die Rechtsbeständigkeit, der allenfalls durch Gegenbescheinigung entkräftet werden kann (RIS-Justiz RS0071369; zuletzt etwa 17 Ob 26/08k = ÖBl 2009/35 S 191 [Schultes] -Pantoprazol mwN).

2. Die Beklagte stützt sich in erster Linie darauf, dass das deutsche Bundespatentgericht und der englische High Court das europäische Patent für nichtig erklärt haben.

2.1. Eine formale Bindung an diese Entscheidungen besteht nicht. Sie könnte - mangels Regelung im EPÜ - nur aus der Ipso-iure-Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeleitet werden (Art 33 EuGVVO; vgl dazu Leible in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht2 [2006] I Art 33 Brüssel I-VO Rz 2 ff; Rassi in Fasching/Konecny2 V/1 [2008] Art 33 EuGVVO Rz 4 ff). Dem steht aber schon aus verfahrensrechtlicher Sicht entgegen, dass die ausländischen Entscheidungen nicht zwischen den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits ergangen sind; Gründe für eine Rechtskrafterstreckung (etwa eine Rechtsnachfolge) nennt die Beklagte nicht.

2.2. Noch grundlegender ist allerdings der unterschiedliche Entscheidungsgegenstand. Das Europäische Patent wird zwar in einem zentralisierten Verfahren erteilt, seine Wirkungen richten sich aber nach Art 2 Abs 2 EPÜ jeweils nach nationalem Recht. Damit wird der Territorialitätsgrundsatz nicht durchbrochen; das Europäische Patent ist ein Bündel von jeweils für einen Vertragsstaat des EPÜ wirkenden Patenten, die nur durch den gemeinsamen Erteilungsakt verbunden sind (4 Ob 24/92 = MR 1993, 149 [Walter] - Abfallbeize mwN; Bently/Sherman, Intellectual Property Law3 [2009] 342; Jestaedt in Benkard, EPÜ [2002] Art 2 Rz 3 und Art 3 Rz 3; Mankowski in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht2 [2006] I Art 49 Brüssel I-VO Rz 49). Aus diesem Grund ordnet Art 22 Nr 4 EuGVVO die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte jedes Mitgliedstaats für alle Verfahren an, welche die Erteilung oder Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen Staat erteilt wurde. Folgerichtig beschränken sich die deutsche und die englische Entscheidung im vorliegenden Fall darauf, die Nichtigkeit für den jeweiligen Staat auszusprechen. Sie haben daher auch nach ihrem eigenen Verständnis keine Rechtswirkungen für die Rechtsbeständigkeit des Patents in anderen Vertragsstaaten des EPÜ. Abgesehen davon scheiterte die Anerkennung solcher Wirkungen schon an Art 35 Abs 1 EuGVVO (Verletzung der ausschließlichen Zuständigkeitsvorschrift des Art 22 Nr 4 EuGVVO).

2.3. Eine formale Bindung an die englische und die (ohnehin noch nicht rechtskräftige) deutsche Entscheidung besteht daher nicht. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass die Gründe dieser Entscheidungen geeignet sind, in einem Sicherungsverfahren den durch die Erteilung des Patents begründeten Prima-facie-Beweis der Rechtsbeständigkeit zu widerlegen. Die Entscheidungen können daher der Bescheinigung eines entsprechenden Vorbringens des im Verletzungsstreit Belangten dienen. Dazu ist aber zunächst ein solches Vorbringen erforderlich; der bloße Hinweis auf die Existenz der Entscheidungen reicht nicht aus. In weiterer Folge ist es eine dem Obersten Gerichtshof grundsätzlich entzogene Frage der Beweiswürdigung (4 Ob 207/99s mwN), ob die Gründe der Entscheidungen tatsächlich Tatsachen bescheinigen, die den Anschein der Rechtsbeständigkeit widerlegen. Daneben sind aber auch die anderen von den Parteien vorgelegten Bescheinigungsmittel zu verwerten. Das von der Beklagten im Revisionsrekursverfahren vorgelegte Expressgutachten des Patentamts ist in diesem Zusammenhang eine unbeachtliche Neuerung.

3. Inhaltlich stützt die Beklagte ihren Einwand der fehlenden Rechtsbeständigkeit auf zwei Gründe, nämlich auf die fehlende Neuheit gegenüber der Verbindung 84 des US-Patents (Art 54 EPÜ) und auf den Mangel einer erfinderischen Tätigkeit (Art 56 EPÜ). Zunächst ist der Einwand der fehlenden Neuheit zu erörtern.

3.1. Eine Erfindung gilt nach Art 54 Abs 1 EPÜ als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Nach Art 54 Abs 2 EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

3.2. Die Argumentation der Beklagten lautet in diesem Punkt zusammengefasst wie folgt: Anspruch 4 des Streitpatents sei wegen der Formulierung „umfassend" nicht auf Verbindungen beschränkt, die ausschließlich aus l-Nebivolol (dem potenzierenden Wirkstoff) und einem einzigen anderen Wirkstoff bestehen; daher seien auch die Ansprüche 6 und 7 nicht auf solche Verbindungen beschränkt. Aus diesem Grund erfassten diese Ansprüche - neben unzähligen anderen Verbindungen - auch die bereits vor Anmeldung des europäischen Patents bekannte Verbindung 84 des US-Patents. Daher fehle die Neuheit.

In Vorwegnahme dieses Einwands beschränkten die Klägerinnen ihren Unterlassungsanspruch im vorliegenden Verfahren auf Verbindungen, die ausschließlich aus den beiden in Anspruch 6 genannten Isomeren (d-Nebivolol und l-Nebivolol) bestehen. Das Erstgericht war der Auffassung, dass diese Einschränkung unzulässig sei, und verneinte aus diesem Grund offenbar insgesamt die Neuheit des Patents.

3.3. Der konkret geltend gemachte Unterlassungsanspruch könnte allerdings nur dann an diesem Einwand scheitern, wenn er in den hier strittigen Ansprüchen 4, 6 und 7 zur gänzlichen Verneinung der Rechtsbeständigkeit führte. Das trifft aber nicht zu. Denn die Klägerinnen zeigen richtig auf, dass diese Ansprüche in einer Weise eingeschränkt werden können, dass der Einwand (jedenfalls) nicht mehr greift.

3.3.1. Nach Art 123 Abs 2 EPÜ dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Nach Art 123 Abs 3 EPÜ darf das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird. In Art 138 Abs 1 lit c und d EPÜ sind korrespondierende Nichtigkeitsgründe normiert. Nach Art 105a Abs 1 EPÜ kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden.

3.3.2. Die genannten Vorschriften beziehen sich zwar auf das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt. Sie sind jedoch Ausdruck eines allgemeinen Grundsatzes. Ein erteiltes Patent kann später schon aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig geändert werden. Wird das Patent mit geänderten Ansprüchen verteidigt, kann es damit nur Bestand haben, wenn es auch mit dem neuen Inhalt patentrechtlich zulässig ist. Eine Änderung darf insbesondere nicht dazu führen, dass an die Stelle der geschützten Erfindung eine andere gesetzt und der Gegenstand oder der Schutzbereich erweitert wird. Unzulässig ist daher grundsätzlich die Streichung von Merkmalen, da sie in aller Regel nicht die Einschränkung eines Patentanspruchs zur Folge hat, sondern umgekehrt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt (Schäfers in Benkard, EPÜ [2002] Art 123 Rz 59; Keukenschrijver, Änderungen der Patentansprüche erteilter Patente, GRUR 2001, 572 f). Maßgebend ist, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar ist; sie muss unmittelbar und eindeutig daraus ableitbar sein und darf damit nicht im Widerspruch stehen (Schäfers aaO Art 123 Rz 69; Blumer in Singer/Stauder EPÜ4 [2007] Art 123 Rz 34).

3.3.3. Auf dieser Grundlage hat der Senat die Beschränkung eines noch unter das Stoffschutzverbot fallenden Europäischen Patents auf einen Verwendungsanspruch (Swiss Claim) für zulässig gehalten (17 Ob 26/08k - Pantoprazol). Dabei war entscheidend, dass (a) der Schutzbereich durch die Einschränkung tatsächlich verkleinert und (b) die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht überschritten wurde.

Das trifft auch hier zu: Der Schutzbereich wird durch die Umformulierung („bestehend aus" statt „umfassend" in Anspruch 4 mit Folgewirkung für die Ansprüche 6 und 7) jedenfalls enger. Denn durch die Beschränkung auf zwei Substanzen (die potenzierende und die potenzierte) erfasst schon Anspruch 4 eindeutig weniger Verbindungen als bei der ursprünglichen Formulierung, unter die auch Verbindungen von mehreren wirksamen Substanzen fallen. Noch deutlicher wird das bei den Ansprüchen 6 und 7, die wegen der Umformulierung von Anspruch 4 ausschließlich die Verbindung von l-Nebivolol und d-Nebivolol erfassen, nicht auch unzählige weitere Verbindungen, die noch zusätzliche Wirkstoffe enthalten.

Auch die Offenbarung wird nicht überschritten. Denn inhaltlicher Kern des Patents ist die potenzierende Wirkung von l-Nebivolol (Anspruch 4), dies insbesondere in Verbindung mit d-Nebivolol (Ansprüche 6 und 7). Die aufgrund der weiten Formulierung der ursprünglichen Fassung bestehende Möglichkeit des Beifügens weiterer wirksamer Substanzen ist dafür völlig unerheblich. Mit der Einschränkung fällt daher nicht etwa ein für den Patentanspruch maßgebendes Merkmal weg (oben 3.3.2.), sondern der eigentliche wissenschaftliche Fortschritt wird - ganz im Sinn der ursprünglichen Offenbarung - deutlicher herausgearbeitet.

3.3.4. Damit bestehen aber auch keine Bedenken, dass die Klägerinnen nur einen gegenüber den Ansprüchen des Patents eingeschränkten Unterlassungsanspruch geltend machen. Dieser Anspruch ist vom weiteren Patent formal gedeckt und überschreitet nicht dessen Offenbarung. Dass (anscheinend) noch keine formale Einschränkung des Patents gegenüber dem Patentamt erfolgte, ist unerheblich. Denn wenn die Rechtsbeständigkeit eines Patents im Sicherungsverfahren geprüft werden kann, muss es dem Patentinhaber möglich sein, den von ihm geltend gemachten Anspruch so zu formulieren, dass er von einer allfälligen Teilnichtigkeit der patentrechtlichen Ansprüche nicht betroffen wäre.

3.4. In diesem zulässig eingeschränkten Umfang ist der Einwand der mangelnden Neuheit jedenfalls verfehlt. Denn das US-Patent lehrt weder die potenzierende Wirkung von l-Nebivolol, noch erfasst es - zumindest nach dem Vorbringen der Beklagten - eine (ausschließlich) aus l-Nebivolol und d-Nebivolol bestehende Verbindung. Mit der Offenbarung

einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen noch nicht offenbart (BGH X ZR 89/07 = GRUR Int 2009, 330 - Olanzapin).

Nur zur Klarstellung ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Patentinhaberin im englischen Verfahren ebenfalls eine entsprechende Einschränkung vorgenommen hatte, die von der dortigen Nichtigkeitsklägerin hingenommen worden war (englisches Urteil, Rz 64). Das Gericht hielt ausdrücklich fest, dass die eingeschränkten Ansprüche neu seien; das US-Patent enthalte keine klaren und unmissverständlichen Anleitungen zur Herstellung einer pharmazeutischen Verbindung, die ausschließlich aus l-Nebivolol und d-Nebivolol bestehe (Rz 102). In der deutschen Entscheidung wurde die Frage der fehlenden Neuheit kurz angesprochen, aber wegen des (angeblichen) Fehlens eines erfinderischen Schritts nicht weiter verfolgt (Punkt II.2.). Die dort angestellten Erwägungen zur fehlenden Neuheit (Punkte II.1., II.1.1. und II.1.2. der deutschen Entscheidung), auf die sich die Beklagte bezieht, betreffen nicht die hier strittigen Ansprüche.

4. Nach Auffassung des Rekursgerichts ist es der Beklagten auch nicht gelungen, das aufgrund der Patenterteilung zumindest prima facie anzunehmende Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu widerlegen. Das ist ebenfalls nicht zu beanstanden.

4.1. Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (Jestaedt in Benkard, EPÜ, Art 56 Rz 60;Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, Art 56 Rz 52 ff).

Ob das zutrifft, ist zwar - ebenso wie die Frage nach dem Vorliegen einer äquivalenten Benutzung (RIS-Justiz RS0123155) - grundsätzlich eine Rechtsfrage. Allerdings hängt deren Beantwortung in hohem Maße von Umständen ab, die dem Tatsachenbereich zuzuordnen sind. Insbesondere wird regelmäßig nur durch die Beiziehung eines Sachverständigen zu klären sein, wie der Stand der Technik im maßgebenden Zeitpunkt war und ob ein Fachmann die Lehre des Patents daraus in nahe liegender Weise ableiten konnte.

4.2. Im vorliegenden Verfahren steht die Beklagte auf dem Standpunkt, dass das Isolieren von einzelnen Isomeren aus einer bekannten Verbindung (hier Verbindung 84 des US-Patents) keine erfinderische Tätigkeit sei. Sie belegt dies mit Gutachten von Patentanwälten und dem Hinweis auf die deutsche und die englische Entscheidung. Die Klägerinnen halten dem andere Gutachten und die diesen Nichtigkeitsgrund in Wahrheit verneinenden Ausführungen der englischen Entscheidung entgegen. Auf dieser Grundlage hat das Rekursgericht die Vermutung der Rechtsbeständigkeit als nicht widerlegt angesehen.

4.2.1. Die diesbezüglichen Ausführungen des Rekursgerichts sind zwar eher knapp. Ein relevanter Mangel des Rekursverfahrens liegt darin aber nicht. Denn die Beklagte zeigt auch im Revisionsrekurs keine zwingenden Argumente auf, die die Vermutung des Vorliegens eines erfinderischen Schritts, die sich aus der Erteilung des Patents ergibt, entkräften könnten. Vielmehr stützt sie sich (neuerlich) in erster Linie auf die (formale) Existenz und die Gründe der deutschen Entscheidung, legt aber nicht dar, weswegen diese Gründe überzeugender sein sollen als jene der englischen Entscheidung.

4.2.2. Zwar hat das Bundespatentgericht ausführlich erläutert, auf welche Weise ein Fachmann ausgehend von Verbindung 84 des US-Patents zur Lehre der hier strittigen Ansprüche gelangen könnte. Diese Begründung ist aber, wie sich insbesondere aus dem englischen Urteil ergibt (Rz 110 ff), keinesfalls zwingend. Denn sie scheint auf der - das Ergebnis vorwegnehmenden - Annahme zu beruhen, dass der Fachmann nach der potenzierenden Wirkung eines Bestandteils von Verbindung 84 des US-Patents suchen würde, statt einfach die Bestandteile dieser Verbindung zu synthetisieren und dabei solche Bestandteile, bei denen eine Prüfung keine blutdrucksenkende Wirkung ergibt (hier also das l-Nebivolol), von der weiteren Untersuchung auszuscheiden.

4.2.3. Aber selbst bei einem (im englischen Urteil so bezeichneten) Top-down-Approach, bei dem der Fachmann die Verbindung 84 zunächst in zwei Verbindungen mit jeweils zwei Isomeren auftrennt, diese dann gegeneinander testet und neuerlich auftrennt, liegt das Erkennen der Lehre des Streitpatents nicht unbedingt nahe. Denn deren entscheidender Punkt, dass nämlich einer der Bestandteile eine potenzierende Wirkung für den anderen hat, könnte mangels Vorliegens eines insofern erkenntnisleitenden Interesses leicht übersehen werden (englisches Urteil Rz 122). Zudem ist schon die Wahl von Verbindung 84 als Ausgangsbasis für die weiteren Untersuchungen nicht zwingend, da

andere Verbindungen des US-Patents offenkundig eine stärkere Wirkung aufweisen.

4.2.4. Diese vor allem auf das englische Urteil gestützte Argumentation ist jedenfalls nicht wesentlich weniger plausibel als jene des deutschen Bundespatentgerichts; eine Entscheidung wäre daher nur durch Beiziehung eines Sachverständigen möglich. Dafür ist im Sicherungsverfahren kein Raum. Daher hat es auch unter Bedachtnahme auf das Erfordernis eines erfinderischen Schritts bei der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents (und damit des Schutzzertifikats) zu bleiben. Auf den von der englischen Entscheidung herangezogenen Nichtigkeitsgrund der (verfrühten) Offenbarung der Ansprüche auf dem „Guildford forum" hat sich die Beklage im vorliegenden Verfahren nicht gestützt.

5. Damit ist für das Sicherungsverfahren von der Wirksamkeit der hier strittigen Ansprüche des Streitpatents auszugehen. Es steht fest, dass die Beklagte das Inverkehrbringen eines in diese Ansprüche eingreifenden Arzneimittels beabsichtigt. Damit ist zumindest Erstbegehungsgefahr gegeben; die Frage, ob der Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex bereits eine Verletzungshandlung bildet, kann daher auf dieser Stufe noch offen bleiben (dazu unten B.).

6. Der Umfang des Unterlassungsanspruchs ergibt sich nach Art 64 Abs 1 EPÜ aus dem nationalen Recht. Der an § 22 PatG 1970 angelehnte Sicherungsantrag ist daher grundsätzlich berechtigt. Allerdings sind zwei Einschränkungen vorzunehmen.

6.1. Die Klägerinnen begehren auch ein Verbot des Besitzens. Dieser Anspruch ist materiell durch § 22 PatG 1970 gedeckt. Einstweilige Verfügungen dürfen aber auch im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht keine Sachlage schaffen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (RIS-Justiz RS0009418 T5; zuletzt etwa 4 Ob 134/06v = ecolex 2007, 266 [Schumacher] = ÖBl 2007, 176 [Donath] - BUZZ! mwN; allgemein E. Kodek in Angst, EO2 § 378 Rz 7; Sailer in Burgstaller/Deixler-Hübner, EO § 381 Rz 4; zuletzt ausführlich 16 Ok 1/09 ÖBl-LS 2009/209, 210, 211, 212 - Radiusklausel III).

Ein Verbot des Besitzens von Waren würde zweifellos einen solchen irreversiblen Zustand schaffen: Der Beklagten ist jedes Inverkehrbringen untersagt, worunter auch ein Export in das vom Verbot nicht erfasste Ausland fiele (4 Ob 54/01x = SZ 74/173 - Boss Zigaretten II). Bei einer Verwahrung durch Dritte bliebe ihr Besitz aufrecht (RIS-Justiz RS0010104, RS0007911). Sie müsste die Waren daher vernichten oder derelinquieren. Die Beschränkung auf den Besitz zum Zweck des Inverkehrbringens hilft in diesem Zusammenhang nicht weiter, da dieser Zweck jedenfalls zu unterstellen wäre (4 Ob 134/06v - BUZZ!). Auch die von den Klägerinnen in ihrem eigenen Revisionsrekurs angestrebte Interessenabwägung führte zu keinem anderen Ergebnis: Sie sind durch das Verbot des Inverkehrbringens und Feilhaltens ausreichend geschützt; ein legitimes Interesse am Verbot des Besitzens ist nicht erkennbar. Dieses Teilbegehren ist daher abzuweisen.

6.2. Weiters ist der Erlag einer Sicherheitsleistung vorzusehen.

6.2.1. Der Vollzug einer einstweiligen Verfügung ist nach § 390 Abs 2 EO nach dem Ermessen des Gerichts vom Erlag einer Sicherheit durch den Antragsteller trotz Bescheinigung seines Anspruchs abhängig zu machen, wenn gegen die Erlassung der einstweiligen Verfügung wegen der Größe des Eingriffs in die Interessen des Antragsgegners Bedenken bestehen (RIS-Justiz RS0005711; zuletzt etwa 1 Ob 192/08d). Das gilt insbesondere dann, wenn die einstweilige Verfügung erheblich in die Geschäftstätigkeit des Gegners der gefährdeten Partei eingreift (17 Ob 26/08k - Pantoprazol).

6.2.2. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass sich das Patent letztlich als nicht rechtsbeständig erweisen könnte. Die Gründe, die das Bundespatentgericht zur Nichtigerklärung veranlasst haben, sind für sich genommen durchaus nachvollziehbar. Es ist daher möglich, dass auch das Nichtigkeitsverfahren vor dem österreichischen Patentamt letztlich zur Vernichtung der hier strittigen Patentansprüche führt. Damit würde dem Unterlassungsanspruch rückwirkend die Grundlage entzogen.

Darin liegt zwar noch keine „nicht ausreichende" Bescheinigung im Sinn des § 390 Abs 1 EO. Wohl aber ist bei der nach § 390 Abs 2 EO erforderlichen Interessenabwägung die Möglichkeit einzubeziehen, dass sich der zu sichernde Unterlassungsanspruch letztlich als unberechtigt erweisen könnte. Dies wird zwar nur in Ausnahmefällen zur Verneinung des Anspruchs führen, weil die Rechtsbeständigkeit wegen der Erteilung des Patents zu vermuten ist und

die Gegenbescheinigung mit den Mitteln des Sicherungsverfahrens nur selten gelingen wird. Bestehen jedoch objektive Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents, kann und muss dies durch eine dem Kläger auferlegte Sicherheitsleistung ausgeglichen werden.

6.2.3. Aus diesen Gründen ist der Vollzug der einstweiligen Verfügung vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Ihre Höhe ist angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Rechtsstreits und der nach den vorliegenden Bescheinigungsmitteln durchaus möglichen Nichtigerklärung des Patents mit 300.000 EUR festzusetzen.

Da die einstweilige Verfügung bereits durch Zustellung der Rekursentscheidung in Vollzug gesetzt wurde, ist der Auftrag zum Erlag der Sicherheit zu befristen und das Fortbestehen der einstweiligen Verfügung von der Einhaltung der Frist abhängig zu machen (8 Ob 170/69 = SZ 42/125; 6 Ob 554/79 = SZ 52/48; 7 Ob 521/92).

B. Zum Revisionsrekurs der Klägerinnen

1. Die Klägerinnen wenden sich in ihrem als „außerordentlich" bezeichneten Revisionsrekurs gegen die Abweisung von Punkt 2 des Sicherungsantrags. Insofern ist zur Klarstellung festzuhalten, dass das Rekursgericht einen einheitlichen Zulassungsausspruch getroffen hat, was wegen des tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhangs der Begehren auch richtig war (RIS-Justiz RS0118275). Damit hat es den Revisionsrekurs uneingeschränkt zugelassen. Auch wenn sich die Begründung des Zulassungsausspruchs nur auf Punkt 1 des Sicherungsantrags bezieht, ist daher auch das Rechtsmittel der Klägerinnen ein ordentlicher Revisionsrekurs, der schon vom Erstgericht der Beklagten zur allfälligen Beantwortung zuzustellen gewesen wäre.

2. Mit Punkt 2 des Sicherungsantrags begehren die Klägerinnen, der Beklagten aufzutragen, den Antrag auf Aufnahme ihres Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger zurückzunehmen, bis Ablauf des Patentschutzes keinen neuen zu stellen, und dies den Klägerinnen nachzuweisen.

2.1. Dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger obliegt nach § 31 Abs 3 Z 12 ASVG die

„Herausgabe eines Erstattungskodex der Sozialversicherung für die Abgabe von Arzneispezialitäten auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers im niedergelassenen Bereich; in dieses Verzeichnis sind jene für Österreich zugelassenen, erstattungsfähigen und gesichert lieferbaren Arzneispezialitäten aufzunehmen, die nach den Erfahrungen im In- und Ausland und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine therapeutische Wirkung und einen Nutzen für Patienten und Patientinnen im Sinne der Ziele der Krankenbehandlung (§ 133 Abs 2) annehmen lassen."

Die Aufnahme in den Erstattungskodex ist in § 351c ASVG geregelt. Nach dessen Absatz 1 beantragt das

„[...] vertriebsberechtigte Unternehmen [...] beim Hauptverband die Aufnahme einer Arzneispezialität in den gelben oder den grünen Bereich des Erstattungskodex. Mit Einlangen des Antrages, mit dem zumindest die Zulassungsnummer und ein Preis bekannt gegeben wird und dem eine Bestätigung der Lieferfähigkeit und eine Bestätigung über die Dauer der Patentlaufzeit angeschlossen ist, wird die Arzneispezialität zeitlich befristet in den roten Bereich aufgenommen."

2.2. Nach dieser Bestimmung ist mit dem Antrag auf Aufnahme in den Kodex zwingend die Bekanntgabe eines Preises und die Bestätigung der Lieferfähigkeit verbunden. Damit erfüllt bereits der Antrag den Tatbestand des „Feilhaltens" in § 22 Abs 1 PatG 1970. Denn darunter fällt bereits das öffentliche Anbieten, eine tatsächliche Veräußerung ist nicht erforderlich. Dies wurde vom Obersten Gerichtshof unter Hinweis auf die einheitliche Lehre für das Urheberrecht ausdrücklich ausgesprochen (4 Ob 34/09t = ÖBl-LS 2009/257 = ÖBl-LS 2009/258 - Alfons Walde). Ein Grund, dies im Patentrecht anders zu sehen, ist nicht erkennbar. Vielmehr ergibt sich hier schon aus dem Regelungszusammenhang, dass das Feilhalten eine Vorstufe zum Inverkehrbringen bildet und daher nicht erst mit der tatsächlichen Veräußerung bewirkt ist.

Die im Rahmen eines Rechtsgutachtens angestellten Erwägungen Mayers (Rücksichtnahme auf Patentrechte Dritter im Erstattungskodex, ÖBl 2009, 3, 6 f) stehen dieser Auffassung nicht entgegen. Denn er erörtert dort die Frage, ob der Hauptverband Arzneimittel, die in den Kodex aufgenommen wurden, selbst feilhält. Hier ist demgegenüber zu entscheiden, ob der Antrag auf Aufnahme in den Kodex als Feilhalten durch den Antragsteller zu werten ist. Das ist, wie oben ausgeführt, zweifellos der Fall.

2.3. Das Verbot des Feilhaltens hat erkennbar einen doppelten Zweck. Zum einen soll es das Unterbleiben eines

ebenfalls unzulässigen Inverkehrbringens absichern, zumal der Nachweis des öffentlichen Angebots in der Regel leichter zu erbringen sein wird als jener der tatsächlichen Veräußerung. Zum anderen dient das Verbot aber auch dazu, Nachteile des Patentinhabers hintanzuhalten, die schon durch das Feilhalten selbst entstehen. Diese können etwa darin liegen, dass der Patentinhaber allein wegen des öffentlichen Angebots von Konkurrenzprodukten - also unabhängig von einem tatsächlichen Inverkehrbringen - faktisch gezwungen ist, seinen eigenen Preis zu reduzieren. Im vorliegenden Fall ergibt sich diese Konsequenz in Bezug auf die Erstattung durch die Sozialversicherungsträger auch rechtlich aus § 351c Abs 10 ASVG.

Dieser Nachteil für den Patentinhaber tritt aber auch dann ein, wennwährend aufrechten Patentschutzes die Lieferung patentverletzender Ware für einen Zeitpunkt nach dessen Ablauf angeboten wird. Denn ein solches Angebot kann dazu führen, dass Interessenten von einem Erwerb beim Patentinhaber absehen, weil in naher Zukunft ohnehin eine - meist preisgünstigere - Alternative vorhanden sein wird. Auch dies hat Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Patentinhabers während des aufrechten Patentschutzes. Anders als in 4 Ob 315/73 (= SZ 46/53 - Möbelbeschlagteile) obiter ausgeführt, ist daher auch das Angebot einer Lieferung nach Ablauf des Patentschutzes als Feilhalten iSv § 22 PatG 1970 zu werten (ebenso für das entsprechende Problem des "Anbietens" im deutschen Recht X ZR 76/05 = GRUR 2007, 221 - Simvastatin mwN zur praktisch einhelligen deutschen Lehre).

Im vorliegenden Fall läge daher ein unzulässiges Feilhalten auch dann vor, wenn sich der Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex ausschließlich auf die Zeit nach Ablauf des Patentschutzes bezöge. Denn auch damit setzte die Beklagte eine Vorbereitungshandlung für ein späteres Inverkehrbringen. Dass dieses Inverkehrbringen dann rechtmäßig wäre, ändert nichts daran, dass die mit dem Antrag verbundene Bekanntgabe des Preises und der Lieferfähigkeit zu Dispositionen der Marktgegenseite führen kann, die sich noch während aufrechten Patentschutzes auswirken.

2.4. Der (materielle) Anspruch der Klägerinnen auf Unterlassen des Feilhaltens erfasst daher jeden während aufrechten Patentschutzes gestellten Antrag auf Aufnahme eines patentverletzenden Arzneimittels in den Erstattungskodex; dies auch dann, wenn sich der Antrag nur auf die Zeit nach Erlöschen des Patentschutzes beziehen sollte.

3. Ungeachtet dessen hat das Rekursgericht den Sicherungsantrag mit der Begründung abgewiesen, dass damit eine Sachlage geschaffen würde, die nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte. Dem ist nicht zu folgen.

3.1. Richtig ist, dass einstweilige Verfügungen nach ständiger Rechtsprechung keine Sachlage schaffen dürfen, die im Fall eines die einstweilige Verfügung nicht rechtfertigenden Urteils nicht rückgängig gemacht werden kann (oben A.6.1.). Grundsätzlich hat aber, wie der Oberste Gerichtshof zuletzt in 16 Ok 1/09 (- Radiusklausel III) ausführlich dargelegt hat, jede einstweilige Verfügung Auswirkungen, die nachträglich nicht völlig aus der Welt geschafft werden können. Insbesondere kann ein einstweilen angeordnetes Unterlassen nicht rückwirkend durch ein Handeln ersetzt werden; dennoch sind Unterlassungsverfügungen im Regelfall unstrittig zulässig (RIS-Justiz RS0009418 [T8, T9, T14]). Zu unterbleiben haben daher nur solche Sicherungsmaßnahmen, die unwiederbringliche Eingriffe in die Rechtssphäre des Gegners nach sich ziehen. Es geht also nicht um zeitweilige Beeinträchtigungen, wie sie bei einstweiligen Verfügungen unvermeidbar sind, sondern um auch für die Zukunft irreparable Konsequenzen bestimmter Anordnungen.

3.2. Solche Konsequenzen liegen etwa vor, wenn konkrete Eingriffsgegenstände vernichtet oder derelinquiert werden müssten; diese wären dann ja endgültig verloren (oben A.6.1.). Hingegen kann ein unterbliebener oder zurückgenommener Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex zweifellos nachgeholt werden, wenn sich der Anspruch im Hauptverfahren als unberechtigt erweisen sollte. Denn damit gibt der Antragsteller - anders als bei der Löschung einer Firma (RIS-Justiz RS0080049) oder beim Verzicht auf eine Domain (RIS-JustizRS0112483) - keine Postion auf, die andere rechtlich oder tatsächlich ausschließt. Daher besteht auch nicht die Gefahr, dass ein Mitbewerber die Stelle des Arzneimittels der Beklagten im Erstattungskodex „besetzen" und damit dessen neuerliche Aufnahme unmöglich machen könnte. Vielmehr liegt die Beeinträchtigung der Beklagten allein darin, dass ihr Arzneimittel für eine bestimmte Zeit nicht im Erstattungskodex aufscheint. Weder das Unterbleiben eines Antrags noch dessen Rücknahme hat daher auf Dauer irreparable Konsequenzen.

3.3. Aufgrund dieser Erwägungen ist die beantragte einstweilige Verfügung auch in diesem Punkt zu erlassen. Das gilt nicht nur für das Verbot eines (weiteren) Antrags, sondern auch für das Gebot, den bereits gestellten Antrag zurückzuziehen. Denn wer durch einen Gesetzesverstoß einen störenden Zustand geschaffen hat, stört weiter, solange

dieser Zustand andauert (RIS-Justiz RS0079560). Seine Verpflichtung, den gesetzwidrigen Zustand zu beseitigen, besteht unabhängig davon, ob die "Störquellen" bereits vor Schaffung des Titels vorhanden waren (4 Ob 170/99z = ÖBl 2000, 115 - Einkaufszentrum „U"). In diesem Zusammenhang ist auch eine einstweilige Verfügung zulässig, die auf ein aktives Tun gerichtet ist (4 Ob 122/93 = ecolex 1994, 182 - Appolonia mwN).

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte mit dem Antrag auf Aufnahme ihrer Arzneimittel in den Erstattungskodex gegen ihre Unterlassungsverpflichtung nach § 22 PatG 1970 verstoßen. Dieser Verstoß wirkt weiter. Es kann ihr daher zur Sicherung der diesbezüglichen Unterlassungsverpflichtung aufgetragen werden, den Antrag zurückzuziehen.

4. Aus diesen Gründen ist eine einstweilige Verfügung im Sinn von Punkt 2 des Sicherungsantrags zu erlassen. Allerdings sind wiederum zwei Einschränkungen erforderlich.

4.1. Die einstweilige Verfügung ist auch in diesem Punkt vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Denn ebenso wie das allgemeine Unterlassungsgebot greift die Anordnung erheblich in die Geschäftstätigkeit des Gegners der Beklagten ein; und auch hier droht mit der möglichen Nichtigerklärung des Patents ein nachträglicher Wegfall der Rechtsgrundlage. Das Gebot, den Antrag zurückzuziehen und keinen neuen zu stellen, wird daher erst wirksam, wenn die bereits in Punkt 1 der einstweiligen Verfügung aufgetragene Sicherheitsleistung erlegt ist.

4.2. Eine Verpflichtung der Beklagten, den Klägerinnen die Rücknahme des Antrags - nach dem Wortlaut des Sicherungsbegehrens auch das Unterlassen der weiteren Antragstellung - „nachzuweisen", hat keine Grundlage im Gesetz (vgl im kennzeichenrechtlichen Zusammenhang 17 Ob 36/08f = ecolex 2009, 697 [Horak] = jusIT 2009, 136 [Thiele]) - KOBRA/cobra-couture.at). Sie ist auch nicht erforderlich. Denn nach§ 367 EO gilt eine Willenserklärung als abgegeben, sobald der ihre Abgabe anordnende Exekutionstitel zum Antrag auf Exekutionsbewilligung berechtigt. Das ist hier der Fall, wenn Punkt 2 der einstweiligen Verfügung nach Erlag der Sicherheitsleistung und Zustellung an die Beklagte vollstreckbar geworden ist. Daher wird der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger eine Ausfertigung der vorliegenden Entscheidung, die mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehen ist, als eine von der Beklagten stammende Willenserklärung zu behandeln haben (8 Ob 595/92 = SZ 66/133). Eine Exekutionsbewilligung ist dafür nicht erforderlich (RIS-Justiz RS0004552).

C. Ergebnis und Kosten

1. Aufgrund dieser Erwägungen ist die vom Rekursgericht zu Punkt 1 des Sicherungsantrags erlassene einstweilige Verfügung im Kern zu bestätigen; lediglich der Antrag, der Beklagten auch das Besitzen von Eingriffsgegenständen zu verbieten, ist abzuweisen. Das Wirksambleiben der einstweiligen Verfügung ist vom rechtzeitigen Erlag einer Sicherheitsleistung von 300.000 EUR abhängig zu machen. Zu Punkt 2 des Sicherungsantrags ist eine vom Erlag der genannten Sicherheitsleistung abhängige einstweilige Verfügung zu erlassen; der Antrag, die Beklagte zum Nachweis der Antragsrückziehung zu verhalten, ist abzuweisen.

2. Die diese Entscheidung tragenden Erwägungen können wie folgt zusammengefasst werden:

Ausländische Entscheidungen über die Nichtigerklärung eines Europäischen Patents wirken nur für den jeweiligen Urteilsstaat und erfassen daher nicht den inländischen Teil dieses Patents. Allerdings können ihre Gründe in inländischen Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgründen herangezogen werden.

Wendet der Beklagte in einem Verletzungsprozess die Nichtigkeit des Patents ein, so ist die Möglichkeit, dass dem Unterlassungsanspruch durch eine nachträgliche Nichtigerklärung die Grundlage entzogen werden könnte, in Sicherungsverfahren erforderlichenfalls durch Auferlegung einer Sicherheitsleistung iSv § 390 Abs 2 EO zu berücksichtigen.

Der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger erfüllt den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 PatG 1970.

Feilhalten iSv § 22 PatG 1970 liegt auch vor, wenn während aufrechten Patentschutzes die Lieferung für einen nach dessen Ablauf liegenden Zeitpunkt angeboten wird.

3. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 43 Abs 2, 50 ZPO. Der geringfügige Abwehrerfolg der Beklagten fällt kostenmäßig nicht ins Gewicht; insbesondere ist die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nicht als kostenrechtlich relevantes Obsiegen zu werten (4 Ob 290/02d). Ob der gesonderte Schriftsatz, mit dem die Beklagte

beim Obersten Gerichtshof die Auferlegung einer Sicherheitsleistung beantragte, überhaupt zulässig war, kann offen bleiben; zu honorieren ist er schon deswegen nicht, weil die Beklagte einen entsprechenden Antrag auch im Revisionsrekurs hätte stellen können.

Schlagworte

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at