jusline®
»» Recht. Schnell

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

# TE OGH 2009/2/24 17Ob42/08p

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 24.02.2009

**Kopf**

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der gefährdeten Parteien 1. N***** GmbH, *****, 2. N***** GmbH, *****, 3. N***** GmbH, *****, alle vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die Gegnerin der gefährdeten Parteien H***** GmbH, *****, vertreten durch Schwarz Schönherr Rechtsanwälte OG in Wien, wegen Erlassung einer einstweiligen Verfügung (Streitwert 200.000 EUR), über die außerordentlichen Revisionsrekurse der gefährdeten Parteien und der Gegnerin der gefährdeten Parteien gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 23. Oktober 2008, GZ 2 R 108/08d-21, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 16. April 2008, GZ 7 Cg 167/07s-8, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

**Spruch**

I. Der außerordentliche Revisionsrekurs der Gegnerin der gefährdeten Parteien wird gemäß §§ 78, 402 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

II. Dem außerordentlichen Revisionsrekurs der gefährdeten Parteien wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird in seinem den Sicherungsantrag abweisenden Ausspruch betreffend Anspruch 1 des Schutzzertifikats SZ 22/95 aufgehoben. Dem Rekursgericht wird in diesem Umfang eine neuerliche, nach Ergänzung des Rekursverfahrens zu fällende Entscheidung aufgetragen.

Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens bilden weitere Verfahrenskosten.

**Text**

Begründung:

Die Erstgefährdete ist Inhaberin des am 10. 6. 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität 16. 6. 1984 angemeldeten Europäischen Patents EP 0166287 B1 (mit dem österreichischen Anteil E 45737), dessen Schutzdauer mit Ablauf des 10. 6. 2005 endete; am 25. 11. 1999 wurde ihr das korrespondierende Schutzzertifikat SZ 22/95 erteilt, dessen Wirksamkeit sich vom 11. 6. 2005 bis Ablauf des 6. 5. 2009 erstreckt. Die Zweit- und Drittgefährdeten sind Lizenznehmerinnen der Erstgefährdeten.

Die dem Europäischen Patent zugrunde liegenden Prioritätsanmeldungen vom 16. 6. 1984, CH 2899/84 und CH 2901/84, enthalten auch die folgende Offenbarung:

„Die Arzneimittel werden nach an sich bekannten, dem Fachmann geläufigen Verfahren hergestellt. Als Arzneimittel

werden die erfindungsgemäßen pharmakologisch wirksamen Verbindungen (= Wirkstoffe) entweder als solche, oder vorzugsweise in Kombination mit geeigneten pharmazeutischen Wirkstoffen in Form von Tabletten, Dragees, Kapseln, Suppositorien, Pflastern (zB als TTS), Emulsionen, Suspensionen oder Lösungen eingesetzt, wobei der Wirkstoffgehalt vorteilhafterweise zwischen 0,1 und 95 % beträgt."

Das Schutzzertifikat umfasst (in Übereinstimmung mit dem zugrunde liegenden Patent) insgesamt 10 Ansprüche. Die Ansprüche 1 bis 7, 9 und 10 betreffen Verfahren zur Herstellung von Dialkoxipyridinen, die als Pantoprazol bezeichnet werden. Anspruch 8 hatte ursprünglich folgenden Wortlaut: „Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 oder ein pharmakologisch verträgliches Salz davon mit einem pharmazeutischen Hilfs- und/oder Trägerstoff vermischt." Im Beschreibungsteil des Patents sind die Indikationen „Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solche Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen" angeführt. Weiters enthält diese Beschreibung die folgende Passage: „Ebenso erfasst die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen zur Herstellung von Arzneimitteln, die zur Behandlung und/oder Prophylaxe der vorstehend genannten Krankheiten eingesetzt werden." Am 15. 9. 2006 gab die Rechtsvorgängerin der Erstgefährdeten gegenüber dem Österreichischen Patentamt hinsichtlich des Anspruchs 8 eine als „Teilverzicht" bezeichnete Erklärung ab und formulierte diesen Anspruch folgendermaßen: „Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 oder eines pharmakologisch verträglichen Salzes davon und Mischen mit einem pharmazeutischen Hilfs- und/oder Trägerstoff zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen." Das Österreichische Patentamt nahm diesen „Teilverzicht" mit Beschluss vom 17. 11. 2006 genehmigend zur Kenntnis.

Die Gegnerin der gefährdeten Parteien beabsichtigt, die die Verbindung Pantoprazol enthaltenden Medikamente „Pantoprazol Hexal 20mg - magensaftresistente Tabletten" und „Pantoprazol Hexal 40mg - magensaftresistente Tabletten" in Österreich zu vertreiben. Das dazu benötigte Pantoprazol soll nach dem „Amino Chemical Verfahren" (laut Beil ./15), einem Syntheseverfahren, hergestellt werden.

Die gefährdeten Parteien beantragen, eine einstweilige Verfügung zur Sicherung ihres Anspruchs auf Unterlassung des Eingriffs der Gegnerin der gefährdeten Parteien in Anspruch 1 und Anspruch 8 des Schutzzertifikats SZ 22/95 durch Verwendung von im Sicherungsantrag näher beschriebenen Verfahren zu erlassen. Das in den Medikamenten der Gegnerin enthaltene Pantoprazol solle in einem Verfahren hergestellt werden, das mit den zugunsten der Erstgefährdeten geschützten Verfahren identisch sei; jedenfalls sei dieses Verfahren äquivalent zu den Verfahrensvarianten a) und b) des Anspruchs 1 des Schutzzertifikats SZ 22/95. Die Gegnerin der gefährdeten Parteien drohe durch den beabsichtigten Vertrieb der Medikamente die Ansprüche 1 und 8 dieses Schutzzertifikats zu verletzen.

Die Gegnerin der gefährdeten Parteien beantragt die Abweisung des Sicherungsantrags. Das von ihr verwendete Verfahren sei im Verhältnis zu den von Anspruch 1 umfassten Verfahren weder identisch noch äquivalent. Anspruch 8 sei in seiner ursprünglich erteilten Fassung nicht rechtsbeständig: Zum einen beschreibe er ein gegen das Stoffschutzverbot verstoßendes Mischverfahren, zum anderen genieße er nicht die Priorität 16. 6. 1984, weil das Mischverfahren in den beiden Prioritätsanmeldungen nicht beschrieben worden sei. Im Zeitpunkt der Anmeldung des Europäischen Patents (10. 6. 1985) sei dieser Anspruch nicht mehr erfinderisch gewesen. Da der von der Rechtsvorgängerin der Erstgefährdeten erklärte „Teilverzicht" unwirksam sei, sei Anspruch 8 auch in seiner geänderten Form keine taugliche Anspruchsgrundlage.

Das Erstgericht gab dem Sicherungsantrag in Ansehung von Anspruch 1 statt und wies den Antrag hinsichtlich Anspruch 8 ab. Es stellte unter anderem fest, dass das „Amino Chemical Verfahren", das die Gegnerin der gefährdeten Parteien anzuwenden beabsichtigt, in seinen ersten beiden Verfahrensschritten mit dem geschützten Verfahren vollständig übereinstimme; im letzten Verfahrensschritt werde sodann ein Halogen (Methoxygruppe) an jene Stelle in die Verbindung eingeführt, an der sich beim geschützten Verfahren ein Chloratom befindet. Für einen Fachmann sei es offensichtlich, dass mittels dieses letzten Verfahrensschritts äquivalente Ergebnisse zum geschützten Verfahren erzielt werden können. Das Erstgericht schloss daraus in rechtlicher Hinsicht, dass das von der Gegnerin der gefährdeten Parteien verwendete Verfahren dem von Anspruch 1 des Schutzzertifikats umfassten Verfahren äquivalent sei. Hingegen sei Anspruch 8, der ein reines Mischverfahren betreffe, nicht rechtsbeständig.

Das Rekursgericht änderte diesen Beschluss dahin ab, dass es dem Sicherungsantrag in Ansehung von Anspruch 8 stattgab und ihn hinsichtlich Anspruch 1 abwies; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands in Ansehung jedes der beiden Unterlassungsansprüche 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Der Oberste Gerichtshof habe in seiner Entscheidung 17 Ob 26/08k klargestellt, dass Anspruch 8 des Schutzzertifikats SZ 22/95 durch die Erklärung vom 15. 9. 2006 wirksam eingeschränkt worden sei und in seiner nunmehrigen Formulierung nicht dem Stoffschutzverbot zuwiderlaufe, sondern als Swiss Claim (und damit als zweckgebundener Verfahrensanspruch) - bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen - rechtsbeständig sei. Das in Anspruch 8 enthaltene Mischverfahren sei von den beiden Prioritätsanmeldungen vom 16. 6. 1984 umfasst gewesen, weil in beiden Offenbarungen betont werde, dass die erfindungsgemäßen Wirkstoffe entweder isoliert oder „in Kombination mit geeigneten pharmazeutischen Hilfsstoffen" Verwendung finden. Diese Formulierung umschreibe unzweifelhaft ein Mischverfahren wie jenes in Anspruch 8. Dieser Anspruch genieße daher Priorität vom 16. 6. 1984; dass er erfinderisch sei, ziehe die Gegnerin der gefährdeten Parteien nicht in Zweifel. Die Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 8 sei daher zu bejahen.

Zu Anspruch 1 sei davon auszugehen, dass die Gegnerin der gefährdeten Parteien zwar nicht beabsichtige, die von Anspruch 1 des Schutzzertifikats SZ 22/95 umfassten geschützten Verfahren zu verwenden, sondern bestrebt sei, Pantoprazol im „Amino Chemical Verfahren" zu erzeugen. Der Schutzumfang von Patenten und Schutzzertifikaten erstrecke sich aber nicht nur auf die ausdrücklich unter Schutz gestellten Lösungsmittel, sondern auch auf äquivalente Lösungsmittel. Bei mehrstufigen chemischen Reaktionsabläufen liege Äquivalenz vor, wenn mit den unterschiedlichen Verfahrensschritten objektiv die gleiche technische Wirkung erzielt werde (Gleichwirkung), der angegriffene Lösungsweg für eine mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachperson im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen nahe gelegen sei (Naheliegen) und die Fachperson die beiden Lösungswege als gleichwertig empfunden habe (Gleichwertigkeit). Die Behauptungs- und Beweislast für äquivalenzbegründende Umstände treffe den Patent- bzw Schutzzertifikatsinhaber. Im Anlassfall reichten die Feststellungen des Erstgerichts für die Beurteilung einer allfälligen Äquivalenz zwischen den Verfahren der Streitteile nicht aus, zumal keine Feststellungen über den Horizont eines Fachmanns im Prioritätszeitpunkt vorlägen. Zur Behebung dieses sekundären Verfahrensmangels treffe der Senat aus Anlass der Rechtsrüge der Gegnerin der gefährdeten Parteien die ergänzende (negative) Feststellung, es könne nicht festgestellt werden, ob ein Chemiker mit einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der organischen Synthese, der die geschützten Verfahren am 16. 6. 1984 kannte, damals im Verfahren der Gegnerin der gefährdeten Parteien ohne erfinderisches Bemühen eine naheliegende und gleichwertige Alternative zum Verfahren der gefährdeten Parteien erblickt habe. Die von den Streitteilen vorgelegten Bescheinigungsmittel erlaubten nämlich keine verlässlichen Rückschlüsse auf den Wissensstand, den ein Fachmann auf dem Gebiet der organischen Synthese im maßgeblichen Prioritätszeitpunkt typischerweise gehabt habe. Das Privatgutachten S***** gehe zwar bei Beurteilung der Variante a) der Verfahren der gefährdeten Parteien auf den Horizont eines Fachmanns ein, beziehe sich dabei aber stets nur auf die Gegenwart. Auch die von der Gegnerin der gefährdeten Parteien vorgelegten Urkunden setzten sich mit dieser Problematik nicht auseinander. Auf der Grundlage dieser ergänzenden Feststellung sei es den gefährdeten Parteien nicht gelungen, eine Äquivalenz zwischen den Verfahren der Streitteile glaubhaft zu machen. Der Sicherungsantrag sei deshalb, soweit er sich auf Anspruch 1 des Schutzzertifikats SZ 22/95 stütze, abzuweisen.

**Rechtliche Beurteilung**

Gegen diese Entscheidung richten sich die Revisionsrekurse der gefährdeten Parteien und deren Gegnerin; nur das Rechtsmittel der gefährdeten Parteien ist zulässig und - im Sinne seines Aufhebungsantrags - auch berechtigt.

I. Zum Rechtsmittel der Gegnerin der gefährdeten Parteien

Die Leitfunktion des Obersten Gerichtshofs (OGH) erstreckt sich auf alle seiner Rechtsprechung unterliegenden Rechtsfragen nach österreichischem Recht; soweit darunter (Vor-)Fragen des Verwaltungsrechts fallen, muss deren Lösung mit der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs nicht übereinstimmen (Zechner in Fasching/Konecny$^2$ IV/1 § 502 ZPO Rz 35).

Im Sinne dieser Grundsätze wird deshalb keine erhebliche Rechtsfrage dadurch aufgeworfen, dass die angefochtene Entscheidung im Sicherungsverfahren - wie hier von der Rechtsmittelwerberin zugestanden - zwar der Rechtsprechung des OGH entspricht (vgl die ausführlich begründete Entscheidung 17 Ob 26/08k zum selben durch Teilverzicht eingeschränkten Anspruch 8 desselben Patents), aber - nach den Behauptungen in der Zulassungsbeschwerde - in

ihrer Beurteilung der Vorfrage der Schutzfähigkeit des angeblich verletzten Patents von der Judikatur des Patentamts als eines anderen Spruchkörpers abweichen soll. Sollte die Gültigkeit eines Patents vom Patentamt oder vom Obersten Patent- und Markensenat anders beurteilt werden als vom Gericht im Verletzungsstreit, könnte darauf eine Wiederaufnahmsklage gestützt werden (§ 156 Abs 6 PatG).

II. Zum Rechtsmittel der gefährdeten Parteien

Die gefährdeten Parteien machen geltend, das Rekursgericht habe zu Unrecht angenommen, dass sich die Feststellungen des Erstgerichts zum Kenntnisstand eines Fachmanns nicht auf den - allein maßgeblichen - Prioritätszeitpunkt bezögen; insbesondere das Privatgutachten S***** und das darauf aufbauende Urteil erster Instanz gingen von der Erheblichkeit dieses Zeitpunkts aus.

1. Das Gericht zweiter Instanz hat seiner Entscheidung die Tatsachenfeststellungen des Erstgerichts, die durch die Rechtsmittelgründe nicht berührt werden, zugrunde zu legen (vgl Kodek in Rechberger, ZPO³ § 488 Rz 1 zum Berufungsverfahren). Eine Beweisergänzung durch das Rekursgericht kommt - in Erledigung einer gesetzmäßig ausgeführten Rechtsrüge - nur zu solchen Beweisthemen in Betracht, zu denen aufgrund einer unrichtigen Rechtsansicht des Erstgerichts entscheidungserhebliche Feststellungen fehlen.

2.1. Im Anlassfall war das Rekursgericht der Auffassung, es liege ein sekundärer Verfahrensmangel des Erstgerichts vor, weil Feststellungen über das Wissen eines Fachmanns im Prioritätszeitpunkt fehlten; es traf deshalb nach Beweisergänzung eine zusätzliche (negative) Feststellung zu diesem Thema.

2.2. Mit dieser Vorgangsweise hat das Rekursgericht die Grenzen seiner Kognitionsbefugnis überschritten. Es lagen nämlich die Voraussetzungen für eine Beweisergänzung in zweiter Instanz nicht vor.

2.3. Die Parteien haben im Verfahren erster Instanz nicht in Zweifel gezogen, dass es in der entscheidenden Frage, ob die Beklagte ein äquivalentes Verfahren anwendet, auf den Wissensstand einer Fachperson im maßgeblichen Prioritätszeitpunkt ankommt, und dass das vom Erstgericht vor allem herangezogene Privatgutachten S***** gerade auf diesen Zeitpunkt abstellt; sie haben diese Umstände als selbstverständlich ihren weiteren Ausführungen zugrunde gelegt. Das Erstgericht hat diesen Grundkonsens offensichtlich erkannt und als unstrittig seiner Entscheidung zugrunde gelegt, wie seine Ausführungen zur Beweiswürdigung erkennen lassen, wo ausdrücklich auf den Prioritätszeitpunkt Bezug genommen wird (ON 8, S 10).

Gestützt wird dieses Verständnis durch den Umstand, dass die Parteien auch im Rekursverfahren nicht geltend gemacht haben, die Ausführungen im Privatgutachten bezögen sich nicht auf den Prioritätszeitpunkt; die Beklagte hat im Rekurs zwar mangelnde Äquivalenz behauptet, dies aber mit anderer Begründung.

2.4. Bei dieser Sachlage hat das Rekursgericht demnach die Feststellungen des Erstgerichts im aufgezeigten Punkt unrichtig verstanden und den Sachverhalt zu Unrecht als ergänzungsbedürftig beurteilt. Mit seiner nach Beweisergänzung getroffenen Negativfeststellung ist das Rekursgericht somit von einem Umstand abgewichen, den die Parteien einvernehmlich beurteilt und damit außer Streit gestellt haben und den das Erstgericht seiner Entscheidung ohne nähere Ausführungen, aber erkennbar zugrunde gelegt hat. Dieser - eine unrichtige rechtliche Beurteilung bewirkende - Verfahrensfehler zweiter Instanz ist dadurch zu beheben, dass die vom Rekursgericht getroffene Negativfeststellung außer Acht zu bleiben hat.

3.1. Auch auf dem Boden der so verstandenen erstgerichtlichen Feststellungen kann aber dennoch nicht abschließend beurteilt werden, ob jenes Verfahren, das die Gegnerin der gefährdeten Parteien anzuwenden beabsichtigt, äquivalent zu dem durch Anspruch 1 des Schutzzertifikats SZ 22/95 geschützten Verfahren ist (vgl zur jüngsten Rechtsprechung des Senats zu Äquivalenz bei mehrstufigen chemischen Reaktionsabläufen ausführlich 17 Ob 6/08v - Bicalutamid II mwN = ÖBl-LS 2008/170 = GRUR Int 2008, 1047 [Schultes]).

3.2. Ausgehend von einer unrichtigen Auslegung der erstgerichtlichen Feststellungen hat sich das Rekursgericht nämlich mit dem Vorbringen im Rekurs der Gegnerin der gefährdeten Parteien (ON 11) nicht befasst, mit dem die Feststellungen des Erstgerichts bekämpft werden. Dieser Verfahrensmangel ist geeignet, die erschöpfende Erörterung und gründliche Beurteilung der Streitsache zu hindern (§ 503 Z 2 ZPO). Die Rechtssache ist deshalb an das Rekursgericht zurückzuverweisen und diesem aufzutragen, neuerlich über das Rechtsmittel der Gegnerin der gefährdeten Parteien zu entscheiden.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 52 Abs 1 ZPO.

**Textnummer**

E90220

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2009:0170OB00042.08P.0224.000

**Im RIS seit**

26.03.2009

**Zuletzt aktualisiert am**

20.02.2012

**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