jusline®
»» Recht. Schnell

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

TE OGH 2018/5/29 4Ob232/17x

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 29.05.2018

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Vogel als Vorsitzenden und die Hofräte Dr. Schwarzenbacher und MMag. Matzka sowie die fachkundigen Laienrichter DI Dr. Gerda Cunow und MR DI Dr. Sabine Rödler als weitere Richter in der Patentrechtssache der klagenden Partei K***** Pty Limited (vormals N***** Limited), *****, vertreten durch die Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei A***** GmbH,*****, vertreten durch Dr. Andreas Zahradnik, Rechtsanwalt in Wien, als Verfahrenshelfer, dieser vertreten durch Dorda Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Rechnungslegung (§ 151 PatG), über die ordentliche Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 13. September 2017, GZ 133 R 78/17v-191, mit dem infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 26. April 2017, GZ 19 Cg 178/05f-188, abgeändert wurde, beschlossen und zu Recht erkannt:

Spruch

I. Die Bezeichnung der klagenden Partei wird in „K***** Pty Limited" berichtigt.

II. Der Revision wird Folge gegeben.

Das angefochtene Urteil wird dahin abgeändert, dass das Urteil des Erstgerichts mit der Maßgabe wiederhergestellt wird, dass auch der Anspruch, die beklagte Partei sei schuldig, der klagenden Partei hinsichtlich ihrer Aktivitäten in Österreich, die die Verwendung des Patents EP 0 656 786 (in Österreich E 275 959) der klagenden Partei beinhalten würden, nämlich des Produkts „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln", binnen 14 Tagen Rechnung zu legen, und zwar unter Darlegung aller relevanten Umstände zur Berechnung des gesetzlichen Anspruchs auf Zahlung, und – über einseitigen Wunsch der klagenden Partei – diese Rechnungslegung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, wobei die Kosten von der Beklagten zu tragen seien, sofern sich dabei ein höherer Betrag als aus der erfolgten Rechnungslegung ergebe, abgewiesen wird.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit 1.174,86 EUR (darin 195,81 EUR USt) bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen, und sie hat die Kosten ihrer Berufung selbst zu tragen.

Text

Entscheidungsgründe:

Zu I.

Die Klägerin hat ihre Firma geändert. Ihre Parteibezeichnung war daher gemäß§ 235 Abs 5 ZPO zu berichtigen (RIS-Justiz RS0039550).

Zu II.

Die Klägerin war Inhaberin des am 19. Mai 2013 abgelaufenen europäischen Patents EP 0 656 786 B1 (in Österreich

E 275 959; Priorität 19. Mai 1993) mit folgenden – nach einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2013, T0987/11-3.3.02 verbliebenen – Ansprüchen:

1. Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts von Soja oder Rotklee, wobei der Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakt Isoflavone, ausgewählt aus Genistein, Daidzein, Biochanin A oder Formononetin umfasst, für die Herstellung eines Medikaments zur Verabreichung in Dosierungseinheitsform, welche Dosiseinheitsform eine Tablette oder Kapsel ist, zur Verabreichung von Isoflavon-Phytoöstrogenen in einer Menge von ungefähr 20 mg bis 200 mg pro Tag, gegebenenfalls in einer Menge von 50 mg bis 150 mg, für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms oder von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind.

2. Verwendung wie in Anspruch 1 beansprucht, wobei das Isoflavon-Phytoöstrogen Genistein und/oder Biochanin A: Daidzein und/oder Formononetin umfasst, die in einem Verhältnis von ungefähr 1:2 bis 2:1 vorhanden sind.

3. Verwendung wie in Anspruch 1 oder Anspruch 2 beansprucht, wobei die Verabreichung des Medikaments wenigstens täglich über einen Zeitraum von wenigstens einem Monat erfolgt.

Die Beklagte vertrieb und bewarb vor Klagseinbringung – neben nicht revisionsgegenständlichen „Vita-Lady Meno-Kapseln (Tages- und Nachtkapseln)“ und „Vita-Lady Meno Tag/Nacht“-Kapseln – „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ mit pflanzlichen Hormonen und Nährstoffen, unter anderem mit dem Wirkstoff Rotklee, zur einmal täglichen Einnahme während der Regel und in den Wechseljahren. Als Inhaltsstoff ist auf der Packung unter anderem „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ angegeben. In der Produktinformation werden unter anderem Isoflavone des Rotklees (= pflanzliche Hormone) und als Indikation Menstruations- und Wechseljahrbeschwerden genannt. Die Verpackungsvorderseite hat folgendes Aussehen:

In der Zeitschrift „Apotheker-Krone“ informiert ein Inserat zur Bewerbung dieses Produkts darüber, dass Rotklee alle vier bisher bekannten Isoflavone, nämlich Biochanin A, Formononetin, Genistein und Daidzein enthalte; das Produkt enthalte Isoflavone (150 mg Rotklee) gegen prämenstruelle und klimakterische Beschwerden.

Der von der Beklagten für „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ verwendete Extrakt enthält 8 % Isoflavone, sodass eine Kapsel (= Tagesdosis) insgesamt rund 12 mg Rotklee-Isoflavone enthält.

Ein Extrakt besteht im Gegensatz zum vollständigen Naturprodukt aus isolierten Stoffen und ist diesem gegenüber angereichert. Durch die Extraktion wird ein bestimmter Anteil charakteristischer Inhaltsstoffe gewonnen. Aus dem Begriff „Rotkleeextrakt“ kann nicht abgeleitet werden, ob dieser Isoflavon-Phytoöstrogene enthält; dasselbe gilt für „Rotkleespezialextrakt“. Aus beiden ergibt sich, dass bestimmte Inhaltsstoffe angereichert wurden oder Begleitstoffe abgetrennt wurden, aber nicht, welche. Allerdings liegt nahe, dass Isoflavon-Phytoöstrogene angereichert sind, da es sich dabei um die Inhaltsstoffe des Rotklees handelt, die für die Fachwelt wegen ihrer Wirksamkeit von Bedeutung sind.

Die Klägerin begehrte

a) die Feststellung, dass die Beklagte bis 19. Mai 2013 das genannte Patent verletzt habe, indem sie betriebsmäßig den Patentansprüchen entsprechende Substanzen verwendet habe und/oder gemäß diesen jeweils unmittelbar hergestellte Gegenstände, insbesondere „Vita-Lady“-Kapseln, insbesondere „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ und/oder

„Vita-Lady Meno-Kapseln“ und/oder „Vita-Lady Meno Tag/Nacht“ feilgehalten, in Verkehr gebracht, eingeführt oder zu diesen Zwecken gebraucht oder besessen habe; und

b) die Beklagte zu verpflichten, ihr hinsichtlich ihrer Aktivitäten in Österreich, die die Verwendung des genannten Patents beinhalten, Rechnung zu legen, und zwar unter Darlegung aller relevanten Umstände zur Berechnung des gesetzlichen Anspruchs auf Zahlung, und, über einseitigen Wunsch der Klägerin, diese Rechnungslegung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen, wobei die Kosten der Überprüfung von der Beklagten zu tragen seien, sofern sich dabei ein höherer Betrag als aus der erfolgten Rechnungslegung ergebe. Weiters erhob die Klägerin c) ein Veröffentlichungsbegehren.

Die Beklagte bestritt in Ansehung der „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ eine Patentrechtsverletzung und wendete ein, diese enthielten nur 12 mg Isoflavone.

Das Erstgericht wies die Begehren auf Feststellung und auf Veröffentlichung rechtskräftig ab, weil die Klägerin daran mehr als drei Jahre nach Patentablauf kein rechtliches Interesse mehr habe. Dem Rechnungslegungsbegehren hinsichtlich der Aktivitäten der Beklagten betreffend die Produkte „Vita-Lady Meno-Kapseln (Tages- und Nachtkapsel)“ und „Vita-Lady Meno Tag/Nacht“-Kapseln gab es – unangefochten – statt, weil die Beklagte insofern das Patent rechtswidrig verwendet habe. Die „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ seien jedoch nicht patentverletzend, da sie die patentgemäße Mindestmenge an Isoflavonen nicht erreichten; eine ausdrückliche Abweisung dieses Teils des Rechnungslegungsbegehrens im Spruch ist – erkennbar irrtümlich – unterblieben.

Das Berufungsgericht gab der gegen die teilweise Abweisung des Rechnungslegungsbegehrens erhobenen Berufung der Klägerin dahin Folge, dass es die Beklagte zur Rechnungslegung auch hinsichtlich ihrer Angebote betreffend das Produkt „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ verpflichtete.

Die Beklagte habe den in § 22 PatG normierten Tatbestand des „Feilhaltens“ verwirklicht, indem sie einen patentverletzenden Gegenstand zur Nachfrage zur Verfügung gestellt habe. Wenn bereits ein Fachmann bei der Verwendung des Begriffs „Rotkleespezialextrakt“ unsicher werde, würden umso eher die adressierten Konsumenten durch die Abbildung einer charakteristischen Rotkleepflanze auf der Verpackungsvorderseite sowie durch die im Rahmen der Anführung der Inhaltsstoffe auf der Seite der Verpackung ersichtliche Angabe „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ und die weiteren dort ersichtlichen Angaben in Verbindung mit der Werbung in der Apotheker-Krone annehmen, dass ein patentverletzendes Isoflavonextrakt und kein Extrakt aus sonstigen Bestandteilen von Rotklee enthalten sei.

Die Beklagte habe den sie belastenden Anscheinsbeweis nicht widerlegen können, weshalb das Produkt „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ Anspruch 1 des Klagspatents in seiner Letztfassung verletze, sodass nicht weiter zu prüfen sei, ob es daneben auch gegen die Ansprüche 2 und 3 verstoße. Die Klägerin habe daher das Recht zu erfahren, welche Angebote die Beklagte in Bezug auf das Produkt während des Schutzzeitraums des Klagspatents gemacht habe. Aus diesem Grund sei im Spruch zwischen „Aktivität“ und „Angebot“ zu differenzieren, weil für den relevanten Tatbestand des § 22 Abs 1 dritter Fall PatG („Feilhalten“) nicht auf tatsächlich erzielte Umsätze sondern – als eigenständig geschützte Vorstufe dazu – auf das reine Anbieten abzustellen sei, ohne dass es darauf ankäme, ob die Beklagte das Produkt überhaupt verkauft habe.

Den Wert des Entscheidungsgegenstands bewertete das Berufungsgericht mit 30.000 EUR übersteigend und ließ die ordentliche Revision zur Frage zu, ob und bejahendenfalls nach welchen allgemeinen Grundsätzen von einem Feilhalten iSd § 22 Abs 1 dritter Fall PatG auszugehen sei, wenn das Klagspatent zwar durch die Art der Bewerbung, aber nicht durch die tatsächliche Herstellungsart verletzt worden sei.

Die ordentliche Revision der Beklagten beantragt erkennbar die Wiederherstellung des Ersturteils in seinem das Rechnungslegungsbegehren betreffend das Produkt „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ abweisenden Teil, hilfsweise wird ein Aufhebungs- und Zurückverweisungsantrag gestellt.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.

Die Revision ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig; sie ist auch berechtigt.

Die Revisionswerberin führt ins Treffen, nach dem objektiven Erklärungswert liege kein patentverletzendes „Feilhalten“ vor. Dieses würde überdies voraussetzen, dass die Beklagte zur Herstellung und Lieferung eines Eingriffsgegenstands bereit gewesen wäre, was nicht der Fall sei.

Rechtliche Beurteilung

Dazu wurde erwogen:

1. Die Grundsätze der Beweisführung sind im Patentprozess die gleichen wie in jedem anderen Zivilprozess. Auch die Normen des Patentrechts bewegen sich im Rahmen der üblichen Beweisführungsregeln der ZPO (4 Ob 280/98z). Demnach gilt also auch im Patentprozess die Grundregel, dass jede Partei die tatsächlichen Voraussetzungen der ihr günstigen Rechtsnorm zu beweisen hat (RIS-Justiz RS0037797, RS0039939).

Macht demnach die Klägerin auf eine Patentverletzung gegründete Ansprüche geltend, hat sie ihr Patentrecht und eine Eingriffshandlung der Beklagten zu beweisen (vgl RIS-Justiz RS0111375).

2. Soweit im ersten Rechtsgang (17 Ob 35/09k) die Zulässigkeit eines Anscheinsbeweises (vgl RIS-JustizRS0123919) bejaht wurde, geschah dies vor dem Hintergrund des damals klagsgenständlichen zweckbestimmten Stoffschutzes unter Angabe des Verwendungszwecks im Patentanspruch iSd Art 54 Abs 5 iVm Art 52 Abs 4 EPÜ, womit vornehmlich das finale Element des Verwendungszwecks den Schutzbereich des Patents begrenzte. Die Klägerin hat in einem solchen Fall zunächst die Übereinstimmung der werbemäßigen Darstellung des Eingriffsprodukts mit den patentmäßig geschützten Zwecken zu beweisen. Gelingt dieser Beweis, stellt sich die Frage, ob das Produkt der Beklagten den dem Patent der Klägerin innewohnenden Zweck im Sinne der konkreten Zielrichtung der patentierten Lehre in einem praktisch erheblichen Umfang erreicht. Die Übereinstimmung der werbemäßigen Darstellung lässt im Sinne eines Anscheinsbeweises nach der Lebenserfahrung darauf schließen, dass das Eingriffsprodukt eine patentgemäße Zweckrichtung aufweist und die Wirkung des Patents auch in einem praktisch erheblichen Umfang erzielt (17 Ob 35/09k).

3. Ob ein prima facie-Beweis überhaupt zulässig ist, ob es sich also um einen Tatbestand mit typischem Geschehensablauf handelt, der eine Verschiebung von Beweisthema und Beweislast ermöglicht, ist eine Frage der Beweislast und damit eine Frage der rechtlichen Beurteilung, die im Revisionsverfahren überprüfbar ist (vgl RIS-Justiz RS0022624).

Der vorliegende Sachverhalt ist dadurch gekennzeichnet, dass nunmehr kein reiner zweckbestimmter Stoffschutz unter Angabe des Verwendungszwecks im Patentanspruch (mehr) vorliegt. Vielmehr wird der Anspruch – wie schon das Erstgericht zutreffend aufzeigte – durch konkrete Mindestmengen an Isoflavonen umgrenzt. Gründe für eine Verschiebung des Beweisthemas und der Beweislast vom tatbestandsmäßig eigentlich zu beweisenden Umstand auf von der Klägerin leichter unter Beweis zu stellende Hilfstatsachen, die miteinander typisch formelhaft verknüpft sind (RIS-Justiz RS0040274, RS0040287; vgl RS0040266, RS0040272), liegen in einer solchen Konstellation nicht vor.

Es oblag daher der Klägerin der Beweis nach allgemeinen Regeln, dass die Beklagte in das Patent eingegriffen hat. Konkret hatte sie primär zu beweisen, dass das Produkt von der Beklagten in patentverletzendem Sinne feilgehalten wurde, also eine Übereinstimmung der werbemäßigen Darstellung des – tatsächlich nicht patentverletzenden – Eingriffsprodukts mit dem Patent vorlag.

4. Nach den Feststellungen ist auf der Verpackung – neben der Darstellung einer Rotkleeblüte – die Angabe „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ angebracht, woraus nicht abgeleitet werden kann, dass dieses Produkt Isoflavon-Phytoöstrogene enthält, sondern nur, dass bestimmte Inhaltsstoffe angereichert oder Begleitstoffe abgetrennt wurden, aber nicht welche.

Daraus ist aber nach dem objektiven Erklärungswert kein Eingriff in das Patent ableitbar, das die Verabreichung von Isoflavon-Phytoöstrogenen in einer konkreten Menge von ungefähr 20 mg bis 200 mg pro Tag, gegebenenfalls in einer Menge von 50 mg bis 150 mg, umfasst. Dasselbe gilt für die Einschaltung in der Apotheker-Krone, aus der sich keine konkrete werbliche Aussage eines patentverletzenden Gehalts des Produkts an Isoflavon-Phytoöstrogenen erschließen lässt. Da aber – wie ausgeführt – die Beweislast insoweit der Klägerin obliegt, fallen allfällige Unklarheiten ihr zur Last.

Dies gilt für alle drei Patentansprüche, da inhaltlich jeder von ihnen von konkreten Mindestmengen abgegrenzt wurde, wie ebenfalls bereits das Erstgericht zugrundelegte. Abweichendes wurde von der Klägerin weder in der Berufung noch im Revisionsverfahren aufgezeigt.

5. Zusammengefasst hat die Beklagte somit weder durch die tatsächliche Herstellung des beanstandeten Produkts das Patent der Klägerin verletzt (unstrittig), noch war nachweisbar, dass sie in ihren werblichen Aussagen eine

Übereinstimmung des Eingriffsprodukts mit dem Patent nahegelegt hätte. Auf die Zulassungsfrage, unter welchen weiteren Voraussetzungen ein tatsächlich nicht patentverletzendes Produkt dem § 22 Abs 1 PatG zuwider in patentverletzender Weise feilgehalten werde, kommt es damit nicht an.

6. Es war deshalb das Ersturteil mit der klarstellenden Maßgabe wiederherzustellen, dass der Rechnungslegungsanspruch in Ansehung des Produkts „Vita-Lady Vitalstoff-Kapseln“ ausdrücklich abgewiesen wird.

7. Die Kostenentscheidung im Revisionsverfahren gründet in §§ 41, 50 ZPO. Ein ausdrücklich – wenn auch nur mit 1,80 EUR – verzeichneter ERV-Zuschlag (§ 23a RATG) war bei Netto- und Gesamtsumme zu ergänzen.

Da sich die Beklagte am Berufungsverfahrens nicht beteiligt hatte, war auszusprechen, dass die unterlegene Klägerin die Kosten ihrer Berufung selbst zu tragen hat (§§ 40, 50 ZPO).

Schlagworte

Isoflavon II,

Textnummer

E121866

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2018:0040OB00232.17X.0529.000

Im RIS seit

04.07.2018

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2018

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