

TE OGH 2022/4/20 33R7/22z

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 20.04.2022

Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Stiefsohn und den fachkundigen Laienrichter Patentanwalt DI Mag. Babeluk in der Patentrechtssache der klagenden und gefährdeten Partei *****, vertreten durch die Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG in Wien unter Mitwirkung der Wildhack & Jellinek Patentanwälte OG in Wien, wider die beklagte Partei und Gegnerin der gefährdeten Partei *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek und Dr. David Plasser, Rechtsanwälte in Wien, unter Mitwirkung der Sonn Patentanwälte OG in Wien, wegen Unterlassung einer Patentverletzung, Beseitigung, Rechnungslegung, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung (Streitwert: EUR 250.000), hier wegen Erlassung einer einstweiligen Verfügung (Streitwert im Sicherungsverfahren: EUR 100.000), über den Rekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 6.12.2021, 58 Cg 86/20k-38, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit EUR 3.947,40 (darin EUR 657,90 USt) bestimmten Kosten des Rekursverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt insgesamt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist zulässig.

Begründung

Text

Die Klägerin stellt künstliche Herzklappen und Zuführsysteme her. Sie ist die Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 494 928 B1, das auf Englisch verfasst ist, in Österreich als AT E 1280431 validiert wurde und aufrecht ist (in Folge: Klagepatent). Es ist aus einer Teilanmeldung hervorgegangen. Die Stammanmeldung EP 2 624 785 A2 entspricht der regionalen Phase der PCT-Anmeldung WO 2012/048035 A2. Die Anmeldung erfolgte am 5.10.2011 unter Inanspruchnahme der US-Priorität 39010710 P vom 5.10.2010 sowie der US-Priorität 201161508513 P vom 15.7.2011. Die Anmeldung wurde am 12.6.2019 offengelegt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 17.6.2020 veröffentlicht

Die Beklagte ist im Vertrieb von Medizinprodukten und in der Beschaffungs- und Logistikberatung für Medizinprodukte tätig.

Das Klagepatent betrifft prothetische Herzklappen und Einführsysteme zur Implantation der Herzklappen.

Der einzige unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents schützt eine Anordnung zum Implantieren einer ballonexpandierbaren, prothetischen Aortenklappe in den Körper eines Patienten. Er lautet wie folgt (Referenzstellen der Stammanmeldung in den eckigen Klammern; Hervorhebungen durch das Rekursgericht):

1. An assembly for implanting a balloon-expandable prosthetic aortic heart valve in a patient's body, comprising:

a delivery apparatus comprising an elongated shaft (180) having an inflatable balloon (182), and

a prosthetic aortic heart valve having a balloon-expandable frame (12) [050, 052] having a radially collapsed state and a radially expanded state, the frame (12) comprising:

an inflow row of openings (36) at an inflow end portion of the frame (12), [012]

an outflow row of openings (40) at an outflow end portion of the frame (12); [012] and

at least one intermediate row of openings (38) between the inflow row of openings (36) and outflow row of openings (40) [012, 050 Figs. 11, 60, 61];

wherein the inflow row of openings (36) is formed by a circumferentially extending lower row of angled struts (22) arranged end-to-end and a circumferentially extending first intermediate row of angled struts (24) arranged end-to-end, the lower and first intermediate rows of angled struts (22, 24) interconnected by a plurality of substantially straight, axially extending struts (34) [054, 056],

wherein the outflow row of openings (40) is formed by a circumferentially extending upper row of angled struts (32) arranged end-to-end and a circumferentially extending second intermediate row of angled struts (28) arranged end-to-end, the upper and second intermediate rows of angled struts (28, 32) interconnected by a plurality of axially extending struts (31) and a plurality of angularly spaced, axially extending commissure window frame portions (30), [011, 054, 056]

wherein each axially extending strut (31) and each commissure window frame portion (30) of the outflow row of openings (40) extends from a location defined by the convergence of the lower ends of two angled struts (32) of the upper row of angled struts (32) to another location defined by the convergence of the upper ends of two angled struts (28) of the second intermediate row of angled struts (28) [054]; and

wherein adjacent angled struts of the frame (12) form an angle of at least 120°, when the frame is in the radially expanded state [058, Figur 5];

the assembly further comprising a leaflet structure, wherein each commissure window frame portion is configured to mount a respective commissure of the leaflet structure.

Im österreichischen Teil AT E 1280431 findet sich die folgende Übersetzung des Anspruchs 1:

1. Anordnung zum Implantieren einer ballonexpandierenden, prothetischen Aorten-Herzklappe in den Körper eines Patienten, umfassend:

Eine Einführvorrichtung umfassend einen langgestreckten Schaft (180) mit einem aufpumpbaren Ballon (182), und

eine prothetische Aorten-Herzklappe mit einem ballonexpandierbaren Rahmen (12) mit einem radial zusammengezogenen Zustand und einem radial expandierten Zustand, wobei der Rahmen (12) umfasst:

eine einströmseitige Reihe von Öffnungen (36) an einem Einströmendabschnitt des Rahmens (12),

eine ausströmseitige Reihe von Öffnungen (40) an einem Ausströmendabschnitt des Rahmens (12); und

zumindest eine mittlere Reihe von Öffnungen (38) zwischen der einströmseitigen Reihe von Öffnungen (36) und der ausströmseitigen Reihe von Öffnungen (40);

wobei die einströmseitige Reihe von Öffnungen (36) durch eine sich um den Umfang herum erstreckende, untere Reihe von Ende an Ende angeordneten Winkelstreben (22) und durch eine sich um den Umfang herum erstreckende, erste mittlere Reihe von Ende an Ende angeordneten Winkelstreben (24) gebildet ist, wobei die untere und die erste mittlere Reihe von Winkelstreben (22, 24) durch eine Mehrzahl von im Wesentlichen geraden, sich axial erstreckenden Streben (34) miteinander verbunden sind,

wobei die ausströmseitige Reihe von Öffnungen (40) durch eine sich um den Umfang herum erstreckende, obere

Reihe von Ende an Ende angeordneten Winkelstreben (32) und durch eine sich um den Umfang erstreckende, zweite mittlere Reihe von Ende an Ende angeordneten Winkelstreben (28) gebildet ist, wobei die obere und die zweite mittlere Reihe von Winkelstreben (28, 32) durch eine Mehrzahl von sich axial erstreckenden Streben (31) und durch eine Mehrzahl von winkelbeabstandeten, sich axial erstreckenden Kommissurfensterrahmenabschnitten (30) miteinander verbunden sind,

wobei jede sich axial erstreckende Strebe (31) und jeder Kommissurfensterrahmenabschnitt (30) der ausströmseitigen Reihe von Öffnungen (40) sich von einem Ort aus, der durch das Zusammenlaufen der unteren Enden von zwei Winkelstreben (32) der oberen Reihe von Winkelstreben (32) definiert ist, zu einem anderen Ort hin, der durch das Zusammenlaufen der oberen Enden von zwei Winkelstreben (28) der zweiten mittleren Reihe von Winkelstreben (28) definiert ist, erstreckt; und

wobei benachbarte Winkelstreben des Rahmens (12) einen Winkel von zumindest 120° bilden, wenn sich der Rahmen in dem radial expandierten Zustand befindet;

wobei die Anordnung ferner eine Segelstruktur umfasst, wobei jeder Kommissurfensterrahmenabschnitt dafür ausgelegt ist, eine entsprechende Kommissur der Segelstruktur festzuspannen.

Die Stammanmeldung besteht aus sechs nebengeordneten Ansprüchen (1, 9, 13, 16, 22 und 26) und zahlreichen abhängigen Ansprüchen.

Der unabhängige Anspruch 1 der Stammanmeldung lautet:

1. An assembly for implanting a prosthetic heart valve in a patient's body, comprising:

a delivery apparatus comprising an elongated shaft; and

a radially expandable prosthetic heart valve adapted to be mounted on the shaft in a radially collapsed configuration for delivery into the body, the prosthetic heart valve comprising an annular frame having an inflow end portion and an outflow end portion, a leaflet structure positioned within the frame, an inner fabric skirt positioned along an inner surface of the frame, and an outer fabric skirt positioned along an outer surface of the frame;

wherein the outer fabric skirt is adapted to bulge radially outwardly during radial expansion of the prosthetic heart valve.

Der abhängige Anspruch 6 der Stammanmeldung lautet (Hervorhebungen durch das Rekursgericht):

6. The assembly of claim 1, wherein the frame comprises an inflow row of openings at the inflow end portion of the frame, an outflow row of openings at the outflow end portion of the frame, and at least one intermediate row of openings between the inflow row of openings and outflow row of openings;

wherein the openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

Der unabhängige Anspruch 9 der Stammanmeldung lautet:

9. An assembly for implanting a prosthetic heart valve in a patient's body comprising:

a delivery apparatus comprising an elongated shaft;

a radially expandable and collapsible prosthetic heart valve mounted on the shaft in a radially collapsed configuration for delivery into the body, the prosthetic heart valve comprising an annular frame and a leaflet structure within the frame;

wherein the frame comprises a plurality of angularly spaced commissure windows each comprising an enclosed opening between first and second axially oriented side struts, and the leaflet structure comprises a plurality of commissure portions that extend outwardly through respective commissure windows; and

wherein the commissure windows are depressed radially inwardly relative to portions of the frame between adjacent commissure windows when the valve is radially collapsed on the shaft.

Der unabhängige Anspruch 13 der Stammanmeldung lautet:

13. An implantable prosthetic valve that is radially collapsible to a collapsed configuration and radially expandable to an expanded configuration, the prosthetic valve comprising:

an annular frame;

a leaflet structure positioned within the frame; and

an annular outer skirt positioned around an outer surface of the frame, the outer skirt comprising an inflow edge secured to the frame at a first location, an outflow edge secured to the frame at a second location, and an intermediate portion between the inflow edge and the outflow edge;

wherein when the valve is in the expanded configuration, the intermediate portion of the outer skirt comprises slack in the axial direction between the inflow edge of the outer skirt and the outflow edge of the outer skirt, and when the valve is collapsed to the collapsed configuration, the axial distance between the inflow edge of the outer skirt and the outflow edge of the outer skirt increases, reducing the slack in the outer skirt in the axial direction.

Der unabhängige Anspruch 16 der Stammanmeldung lautet:

16. An implantable prosthetic valve, comprising:

an annular frame comprising a plurality of leaflet attachment portions; and

a leaflet structure positioned within the frame and secured to the leaflet attachment portions of the frame, the leaflet structure comprising a plurality of leaflets, each leaflet comprising a body portion, two opposing primary side tabs extending from opposite sides of the body portion, and two opposing secondary tabs extending from the body adjacent to the primary side tabs;

wherein the secondary tabs are folded about a radially extending crease such that a first portion of the secondary tabs lies flat against the body portion of the respective leaflet, and the secondary tabs are folded about an axially extending crease such that a second portion of the secondary tabs extends in a different plane than the first portion.

Der unabhängige Anspruch 22 der Stammanmeldung lautet:

22. An implantable prosthetic valve that is radially collapsible to a collapsed configuration and radially expandable to an expanded configuration, the prosthetic valve comprising:

an annular frame having an inflow end portion and an outflow end portion;

a leaflet structure positioned within the frame; and

an annular inner skirt positioned within the frame, the inner skirt being secured to the inside of the frame, the inner skirt comprising a weave of a first set of Strands with a second set of Strands, both the first and second sets of Strands being non-parallel with the axial direction of the valve;

wherein when the valve is collapsed from the expanded configuration to the collapsed configuration, the axial length of the frame increases and the both the first and second sets of Strands rotate toward the axial direction of the valve, allowing the inner skirt to elongate in the axial direction along with the frame.

Der unabhängige Anspruch 26 der Stammanmeldung lautet:

26. An implantable prosthetic valve, comprising:

a radially collapsible and expandable annular frame comprising a plurality of angularly spaced commissure Windows each comprising an enclosed opening between first and second axially oriented side struts;

a leaflet structure positioned within the frame and comprising a plurality of leaflets each comprising two opposing side tabs, each side tab being paired with an adjacent side tab of an adjacent leaflet to form commissures of the leaflet structure, each pair of side tabs extending radially outwardly through a corresponding commissure window to a location outside of the frame, the portions of the tabs located outside of the frame extend circumferentially away from one another and along an exterior surface of the side struts; and

a plurality of wedges, each wedge being positioned between the side struts of a commissure window and separating the pair of side tabs extending through the commissure window, the wedge being urged radially inwardly against the side tabs.

[012] der Stammanmeldung lautet:

In some embodiments, the frame comprises an inflow row of openings at the inflow end portion of the frame, an outflow row of openings at the outflow end portion of the frame, and at least one intermediate row of openings between the inflow row of openings and outflow row of openings. The openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

[012] kann wie folgt übersetzt werden:

In einigen Ausführungsformen umfasst der Rahmen eine einströmseitige Reihe von Öffnungen an dem Einströmendabschnitt des Rahmens, eine ausströmseitige Reihe von Öffnungen an dem Ausströmendabschnitt des Rahmens und zumindest eine mittlere Reihe von Öffnungen zwischen der einströmseitigen Reihe von Öffnungen und der ausströmseitigen Reihe von Öffnungen. Die Öffnungen der einströmseitigen Reihe von Öffnungen sind größer als die Öffnungen der zumindest einen mittleren Reihe von Öffnungen.

[052] der Stammanmeldung lautet:

The bare frame 12 is shown in FIG. 4. The frame 12 can be formed with a plurality of circumferentially spaced slots, or commissure Windows, 20 (three in the illustrated embodiment) that are adapted to mount the commissures of the valvular structure 14 to the frame, as described in greater detail below. The frame 12 can be made of any of various suitable plastically-expandable materials (e.g., stainless Steel, etc.) or self-expanding materials (e.g., Nitinol) as known in the art. When constructed of a plastically-expandable material, the frame 12 (and thus the valve 10) can be crimped to a radially compressed state on a delivery catheter and then expanded inside a patient by an inflatable balloon or equivalent expansion mechanism. When constructed of a self-expandable material, the frame 12 (and thus the valve 10) can be crimped to a radially compressed state and restrained in the compressed state by insertion into a sheath or equivalent mechanism of a delivery catheter. Once inside the body, the valve can be advanced from the delivery sheath, which allows the valve to expand to its functional size.

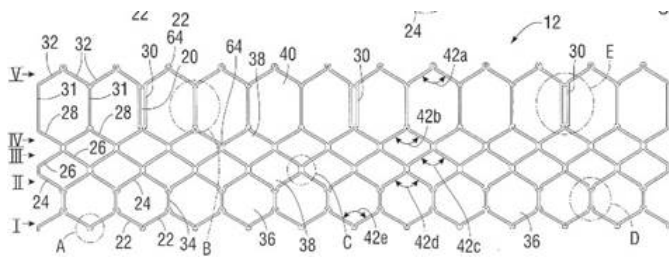
Der zweite Satz des [052] kann wie folgt übersetzt werden:

Der Rahmen (12) kann mit einer Vielzahl von in Umfangsrichtung beabstandeten Schlitzfenstern (20) (drei in der dargestellten Ausführungsform) ausgebildet sein, die dazu geeignet sind, die Kommissuren der Klappenstruktur (14) am Rahmen zu befestigen, wie im Folgenden näher beschrieben.

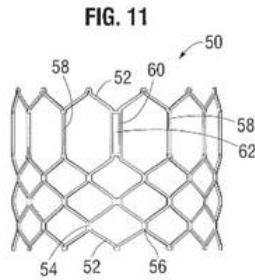
[061] der Stammanmeldung lautet:

Also, as can be seen in FIG. 5, the openings 36 of the lowermost row of openings in the frame are relatively larger than the openings 38 of the two intermediate rows of openings. As shown in FIG. 54, this allows the frame, when crimped, to assume an overall tapered shape that tapers from a maximum diameter D_1 at the outflow end of the valve to a minimum diameter D_2 at the inflow end of the valve. When crimped, the frame 2 has a reduced diameter region extending along a portion of the frame adjacent the inflow end of the frame, indicated by reference number 174, that generally corresponds to the region of the frame covered by the outer skirt 18. The diameter of region 174 is reduced compared to the diameter of the upper portion of the frame (which is not covered by the outer skirt) such that the outer skirt 18 does not increase the Overall crimp profile of the valve. When the valve is deployed, the frame can expand to the cylindrical shape shown in FIG. 4. In one example, the frame of a 26-mm valve, when crimped, had a diameter D_1 of 14 French at the outflow end of the valve and a diameter D_2 of 12 French at the inflow end of the valve. Also, as can be seen in FIG. 5, the openings 36 of the lowermost row of openings in the frame are relatively larger than the openings 38 of the two intermediate rows of openings. As shown in FIG. 54, this allows the frame, when crimped, to assume an overall tapered shape that tapers from a maximum diameter D_1 at the outflow end of the valve to a minimum diameter D_2 at the inflow end of the valve. When crimped, the frame 2 has a reduced diameter region extending along a portion of the frame adjacent the inflow end of the frame, indicated by reference number 174, that generally corresponds to the region of the frame covered by the outer skirt 18. The diameter of region 174 is reduced compared to the diameter of the upper portion of the frame (which is not covered by the outer skirt) such that the outer skirt 18 does not increase the Overall crimp profile of the valve. When the valve is deployed, the frame can expand to the cylindrical shape shown in FIG. 4. In one example, the frame of a 26-mm valve, when crimped, had a diameter D_1 of 14 French at the outflow end of the valve and a diameter D_2 of 12 French at the inflow end of the valve.

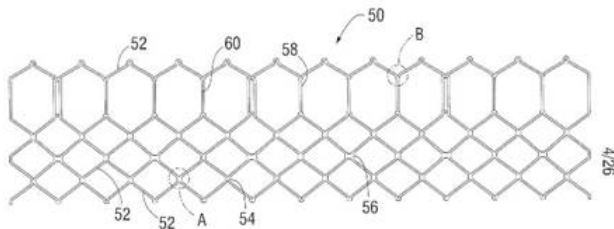
Figur 5 der Stammanmeldung zeigt Folgendes:



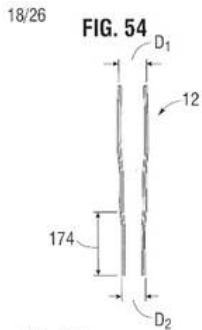
Figur 11 der Stammanmeldung zeigt Folgendes:



Figur 12 der Stammanmeldung zeigt Folgendes:



Figur 54 der Stammanmeldung zeigt Folgendes:



Gegen das Klagepatent ist ein Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt anhängig.

Die Klägerin brachte im Wesentlichen vor, die Beklagte führe seit dem 1.2.2020 eine Anordnung zum Implantieren einer ballonexpandierbaren, prothetischen Aorten-Herzklappe in den Körper eines Patienten – bestehend aus dem Katheter „Navigator THV Delivery System“ und der prothetische Aorten-Herzklappe „Myval-THV“ – der in Indien ansässigen Meril Life Sciences Private Ltd. nach Österreich ein, biete es hier an, bringe es hier in Verkehr und besitze es zu diesen Zwecken. Es handle sich um einen nahezu identischen Nachbau des mit dem Klagepatent geschützten Produkts „SAPIEN 3“, das die Klägerin seit 2014 auf dem österreichischen Markt anbiete. Darauf gestützt begehrte sie von der Beklagten ua die Unterlassung der patentverletzenden Handlungen. Zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs beantragte sie die Erlassung einer einstweiligen Verfügung mit dem wesentlichen Inhalt, es der Beklagten bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Unterlassungsklage zu untersagen, das patentverletzende Produkt in Österreich anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegehrens und des Sicherungsantrags und wendete im Wesentlichen ein, dass sie das Produkt nicht anbiete oder in Verkehr bringe. Außerdem sei das Klagepatent nichtig, weil es die ursprüngliche Offenbarung überschreite und keinen gegenüber dem Stand der Technik neuen und erfinderischen

Schutzgegenstand schaffe. Das Produkt sei nicht patentverletzend, weil maßgebliche Unterschiede bestünden.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Erstgericht den Sicherungsantrag ab. Es stellt den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt fest, der im Rekursverfahren nicht strittig ist, sowie weitere Passagen aus der Stammanmeldung, die in der Rekursentscheidung nicht wiedergegeben wurden, und ergänzte abschließend:

Der weitere Inhalt der Stammanmeldung ist der einen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Beilage ./RGUTe (= ./G.6) zu entnehmen.

In rechtlicher Hinsicht schloss es stark zusammengefasst, das Klagepatent sei wegen zweier unzulässiger Zwischenverallgemeinerungen zur Stammanmeldung nichtig. Die erste unzulässige Zwischenverallgemeinerung bestehe darin, dass das Klagepatent das im Anspruch 6 der Stammanmeldung enthaltene Merkmal weglasse, wonach die Öffnungen der einströmseitigen Reihe von Öffnungen größer sein müssen als die Öffnungen der mindestens einen mittleren Reihe von Öffnungen. Die zweite unzulässige Zwischenverallgemeinerung sei darin zu erblicken, dass das Klagepatent nur allgemein die „Festspannung der Kommissur der Segelstruktur“ beanspruche, während der Stammanmeldung eine konkrete und relativ komplexe Art und Weise der Befestigung der Kommissuren an den Kommissurfensterrahmenabschnitten zu entnehmen sei. Wegen der wahrscheinlichen Nichtigkeit des Klagepatents sei der Sicherungsantrag abzuweisen.

Dagegen richtet sich der rechtzeitige Rekurs der Klägerin wegen Nichtigkeit und unrichtiger rechtlicher Beurteilung, hilfsweise auch wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung, mit dem Antrag, den Beschluss als nichtig aufzuheben, hilfsweise den Beschluss zu ändern und die einstweilige Verfügung zu erlassen, hilfsweise den Beschluss aufzuheben und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufzutragen.

Die Beklagte beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Zur Nichtigkeit/Mangelhaftigkeit des Verfahrens:

1.1. Die Klägerin sieht den angefochtenen Beschluss als nichtig iSd§ 477 Abs 1 Z 9 ZPO an. Sie bezieht sich auf die folgende Passage: 1.1. Die Klägerin sieht den angefochtenen Beschluss als nichtig iSd Paragraph 477, Absatz eins, Ziffer 9, ZPO an. Sie bezieht sich auf die folgende Passage:

Der weitere Inhalt der Stammanmeldung ist der einen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Beilage ./RGUTe (= ./G.6) zu entnehmen.

Die Klägerin moniert, es erschließe sich nicht, ob das Erstgericht den Inhalt der englischsprachigen Beilage feststelle oder in welcher Form die Beilage sonst ein „Bestandteil des Beschlusses“ sein solle. Der Beschluss könne nicht mit Sicherheit überprüft werden. Es sei nicht klar, auf der Grundlage welcher Feststellungen zur Stammanmeldung die Rechtsrüge auszuführen sei. Sollte die Unklarheit keine Nichtigkeit begründen, läge zumindest ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

1.2. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden: Das Erstgericht hat auf den Seiten 6 bis 16 des angefochtenen Beschlusses zahlreiche Passagen aus der Stammanmeldung wiedergegeben (insbesondere die Ansprüche 1, 6, 9, 13, 16, 22 und 26 der Stammanmeldung, aber auch einige Anmerkungen und Zeichnungen). Mit dem beanstandeten Satz hat es auch den über die ausdrücklichen Feststellungen hinausgehenden („weiteren“) Inhalt der Stammanmeldung zu einem Beschlussbestandteil erklärt, und sich dabei auf die beiden Parteien vorliegende Urkunde ./RGUTe (= ./G.6) bezogen. Diese Vorgangsweise ist nicht zu beanstanden. Auch der OGH hat sie wiederholt als zulässig anerkannt und ihre Konsequenzen wie folgt herausgearbeitet: Wird – wie hier – eine Urkunde als (integrierender) Bestandteil einer Entscheidung bezeichnet, so ist in der Entscheidung alles festgestellt, was sich aus der Urkunde ergibt und Gegenstand des Verfahrens war (vgl nur RS0119746). Es kann also keine Rede davon sein, dass der angefochtene Beschluss nicht mit Sicherheit überprüft werden könne. Dies zeigt sich im Übrigen auch darin, dass die Klägerin ihre Rechtsrüge ohne weiteres gesetzmäßig ausführen konnte. 1.2. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden: Das Erstgericht hat auf den Seiten 6 bis 16 des angefochtenen Beschlusses zahlreiche Passagen aus der Stammanmeldung wiedergegeben (insbesondere die Ansprüche 1, 6, 9, 13, 16, 22 und 26 der Stammanmeldung, aber auch einige Anmerkungen und

Zeichnungen). Mit dem beanstandeten Satz hat es auch den über die ausdrücklichen Feststellungen hinausgehenden („weiteren“) Inhalt der Stammanmeldung zu einem Beschlussbestandteil erklärt, und sich dabei auf die beiden Parteien vorliegende Urkunde ./RGUTe (= ./G.6) bezogen. Diese Vorgangsweise ist nicht zu beanstanden. Auch der OGH hat sie wiederholt als zulässig anerkannt und ihre Konsequenzen wie folgt herausgearbeitet: Wird – wie hier – eine Urkunde als (integrierender) Bestandteil einer Entscheidung bezeichnet, so ist in der Entscheidung alles festgestellt, was sich aus der Urkunde ergibt und Gegenstand des Verfahrens war (vergleiche nur RS0119746). Es kann also keine Rede davon sein, dass der angefochtene Beschluss nicht mit Sicherheit überprüft werden könne. Dies zeigt sich im Übrigen auch darin, dass die Klägerin ihre Rechtsrüge ohne weiteres gesetzmäßig ausführen konnte.

1.3. Dass die Urkunde nur in englischer Sprache vorliegt, ändert an dieser Beurteilung nichts: Schon das Erstgericht hat zutreffend betont, dass für die Beurteilung der Nichtigkeit des Klagepatents die englische Originalfassung maßgeblich ist (vgl § 6 Abs 1 S 2 PatV-EG). 1.3. Dass die Urkunde nur in englischer Sprache vorliegt, ändert an dieser Beurteilung nichts: Schon das Erstgericht hat zutreffend betont, dass für die Beurteilung der Nichtigkeit des Klagepatents die englische Originalfassung maßgeblich ist (vergleiche Paragraph 6, Absatz eins, S 2 PatV-EG).

1.4. Der angefochtene Beschluss ist daher weder nichtig noch sonst mangelhaft zustande gekommen.

2. Zur Rechtsrüge:

2.1. Schon das Erstgericht hat zutreffend betont: Eine europäische Teilanmeldung kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art 76 Abs 1 EPÜ). Die Frage, ob die Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, ist nach den für die Änderungen von Anmeldungen (Art 123 Abs 2 EPÜ) entwickelten Grundsätzen zu beantworten. Ein entgegen diesem Grundsatz erteiltes Patent ist für nichtig zu erklären (Art 138 Abs 1 lit c EPÜ). Die behauptete Nichtigkeit des Patents ist im Sicherungsverfahren selbständig zu prüfen (RS0103412 [T2]). Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, ist dem Patentinhaber der einstweilige Rechtsschutz zu versagen (RS0103412 [T3]). Die Parteien ziehen dies im Rekursverfahren auch nicht in Zweifel. 2.1. Schon das Erstgericht hat zutreffend betont: Eine europäische Teilanmeldung kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 76, Absatz eins, EPÜ). Die Frage, ob die Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, ist nach den für die Änderungen von Anmeldungen (Artikel 123, Absatz 2, EPÜ) entwickelten Grundsätzen zu beantworten. Ein entgegen diesem Grundsatz erteiltes Patent ist für nichtig zu erklären (Artikel 138, Absatz eins, Litera c, EPÜ). Die behauptete Nichtigkeit des Patents ist im Sicherungsverfahren selbständig zu prüfen (RS0103412 [T2]). Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, ist dem Patentinhaber der einstweilige Rechtsschutz zu versagen (RS0103412 [T3]). Die Parteien ziehen dies im Rekursverfahren auch nicht in Zweifel.

2.2. Eine – die Nichtigkeit des Patents begründende – Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung kann insbesondere in der sog „unzulässigen Zwischenverallgemeinerung“ bestehen.

2.2.1. Dieser Begriff wurde bisher nur in drei im RIS veröffentlichten österreichischen Entscheidungen verwendet, und zwar jeweils im Sinne der „Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung“ (OLG Wien 34 R 108/16a, Wärmepumpenanlage; OLG Wien 133 R 12/18i, Schankanlage; OLG Wien 33 R 8/21w, Transportanordnung). Der OGH hat diesen Begriff bisher nicht verwendet.

2.2.2. Dagegen haben sich die Beschwerdekammern des EPA umfangreich mit der „unzulässigen Zwischenverallgemeinerung“ auseinandergesetzt (vgl zB die Zusammenfassungen in T 219/09 oder T 1944/10; vgl auch Pentheroudakis, Zulässigkeit von Änderungen der Patentansprüche nach Art. 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die Problematik der sog. „Zwischenverallgemeinerung“ (intermediate generalisation, GRUR Int 2008, 699 ff). Demnach ist es idR nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart waren (T 1067/97; T 714/00; T 25/03; T 2095/12). Ein geänderter Gegenstand, der eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist und zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt, wird daher als „Zwischenverallgemeinerung“ bezeichnet (T 461/05; T 191/04; T 2311/10) oder auch als „Zwischeneinschränkung“ (T 461/05; T 879/09; T 2537/10). Eine solche ist nach der Ansicht der Beschwerdekammern des EPA nur zu rechtfertigen, wenn aus der Sicht der Fachperson keine eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht (T 1067/97;

T 25/03; T 1561/14; T 2003/14) oder wenn das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (T 714/00; T 2154/11; T 2287/11; zu beiden Kriterien auch T 2095/12; T 2489/13; T 152/16). 2.2.2. Dagegen haben sich die Beschwerdekammern des EPA umfangreich mit der „unzulässigen Zwischenverallgemeinerung“ auseinandergesetzt vergleiche zB die Zusammenfassungen in T 219/09 oder T 1944/10; vergleiche auch Pentheroudakis, Zulässigkeit von Änderungen der Patentansprüche nach Artikel 123, (2) EPÜ im Hinblick auf die Problematik der sog. „Zwischenverallgemeinerung“ (intermediate generalisation, GRUR Int 2008, 699 ff). Demnach ist es idR nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart waren (T 1067/97; T 714/00; T 25/03; T 2095/12). Ein geänderter Gegenstand, der eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist und zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt, wird daher als „Zwischenverallgemeinerung“ bezeichnet (T 461/05; T 191/04; T 2311/10) oder auch als „Zwischeneinschränkung“ (T 461/05; T 879/09; T 2537/10). Eine solche ist nach der Ansicht der Beschwerdekammern des EPA nur zu rechtfertigen, wenn aus der Sicht der Fachperson keine eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht (T 1067/97; T 25/03; T 1561/14; T 2003/14) oder wenn das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (T 714/00; T 2154/11; T 2287/11; zu beiden Kriterien auch T 2095/12; T 2489/13; T 152/16).

2.3. Das Erstgericht hat den Sicherheitsantrag abgewiesen, weil es von der Nichtigkeit des Klagepatents aufgrund zweier unzulässiger Zwischenverallgemeinerungen in dessen Anspruch 1 ausgegangen ist. Konkret hat es die beiden folgenden Merkmale als unzulässige Zwischenverallgemeinerungen angesehen:

at least one intermediate row of openings (38) between the inflow row of openings (36) and outflow row of openings (40) [012, 050 Figs. 11, 60, 61];

the assembly further comprising a leaflet structure, wherein each commissure window frame portion is configured to mount a respective commissure of the leaflet structure.

Die Klägerin hält dem im Rekurs zusammengefasst entgegen, es lägen keine Zwischenverallgemeinerungen vor, und wenn doch, dann wären sie zulässig. Das Rekursgericht hat dazu im Detail erwogen:

2.4. Der abhängige Anspruch 6 der Stammanmeldung kombiniert das – im Anspruch 1 des Klagepatents im Wesentlichen wiedergegebene – Merkmal

at least one intermediate row of openings between the inflow row of openings and outflow row of openings;

mit dem – im Anspruch 1 des Klagepatents nicht enthaltenen – Merkmal

wherein the openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

Nicht nur im Anspruch 6, sondern auch in der Beschreibung der Stammanmeldung werden diese beiden Merkmale stets gemeinsam genannt, zB in [012] und [061] (Hervorhebungen durch das Rekursgericht):

[012] In some embodiments, the frame comprises an inflow row of openings at the inflow end portion of the frame, an outflow row of openings at the outflow end portion of the frame, and at least one intermediate row of openings between the inflow row of openings and outflow row of openings. The openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

[061] Also, as can be seen in FIG. 5, the openings 36 of the lowermost row of openings in the frame are relatively larger than the openings 38 of the two intermediate rows of openings. As shown in FIG. 54, this allows the frame when crimped, to assume an overall tapered shape that tapers from a maximum diameter D_1 at the outflow end of the valve to a minimum diameter D_2 at the inflow end of the valve. When crimped, the frame 2 has a reduced diameter region extending along a portion of the frame adjacent the inflow end of the frame, indicated by reference number 174, that generally corresponds to the region of the frame covered by the outer skirt 18. The diameter of region 174 is reduced compared to the diameter of the upper portion of the frame (which is not covered by the outer skirt) such that the outer skirt 18 does not increase the Overall crimp profile of the valve. When the valve is deployed, the frame can expand to the cylindrical shape shown in FIG. 4. In one example, the frame of a 26-mm valve, when crimped, had a diameter D_1 of 14 French at the outflow end of the valve and a diameter D_2 of 12 French at the inflow end of the valve. [061] Also, as can be seen in FIG. 5, the openings 36 of the lowermost row of openings in the frame are relatively

larger than the openings 38 of the two intermediate rows of openings. As shown in FIG. 54, this allows the frame, when crimped, to assume an overall tapered shape that tapers from a maximum diameter D_1 at the outflow end of the valve to a minimum diameter D_2 at the inflow end of the valve. When crimped, the frame 2 has a reduced diameter region extending along a portion of the frame adjacent the inflow end of the frame, indicated by reference number 174, that generally corresponds to the region of the frame covered by the outer skirt 18. The diameter of region 174 is reduced compared to the diameter of the upper portion of the frame (which is not covered by the outer skirt) such that the outer skirt 18 does not increase the Overall crimp profile of the valve. When the valve is deployed, the frame can expand to the cylindrical shape shown in FIG. 4. In one example, the frame of a 26-mm valve, when crimped, had a diameter D_1 of 14 French at the outflow end of the valve and a diameter D_2 of 12 French at the inflow end of the valve.

Schon die Zusammenfassung der beiden Merkmale in einem einzigen Patentanspruch, nämlich dem Anspruch 6, spricht aus der Sicht der Fachperson für deren Zusammengehörigkeit. In [061] wird darüber hinaus, wie das Erstgericht zutreffend betont, ein besonderer technischer Effekt beschrieben, der sich aus der Merkmalskombination ergibt, nämlich die Ausbildung einer Kegel- oder Konusform des Rahmens 12 in einem „gecrimpten“ Zustand. Das Weglassen des ursprünglich offenbarten Merkmals

wherein the openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

macht den Anspruch 1 des Klagepatents somit zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

2.5. Die im Rekurs vorgetragenen Gegenargumente überzeugen das Rekursgericht nicht:

2.5.1. Es ist zwar richtig, dass im Sicherungsverfahren nicht der Patentinhaber bescheinigen muss, dass keine Nichtigkeitsgründe vorliegen, sondern dass es am Antragsgegner liegt, die Nichtigkeit des Patents zu bescheinigen. Dies ist der Beklagten aber gelungen.

2.5.2. Die von der Klägerin genannten Entscheidungen der Prüfungsabteilung des EPA und der Patentstreitkammer des LG München I sind hier unerheblich, weil die behauptete Nichtigkeit des Patents im Sicherungsverfahren selbständig zu prüfen ist (RS0103412 [T2]) und die genannten Entscheidungen nicht präjudiziell sind. 2.5.2. Die von der Klägerin genannten Entscheidungen der Prüfungsabteilung des EPA und der Patentstreitkammer des LG München I sind hier unerheblich, weil die behauptete Nichtigkeit des Patents im Sicherungsverfahren selbständig zu prüfen ist (RS0103412 [T2]) und die genannten Entscheidungen nicht präjudiziell sind.

2.5.3. Die Ansicht, dass der erste Satz von [012] der Stammanmeldung nicht ausdrücklich auf den zweiten Satz Bezug nimmt, mag zutreffen, lässt aber nicht den Schluss zu, es liege keine Zwischenverallgemeinerung vor. Es ist nämlich umgekehrt: Mit dem einleitenden Wort „wherein“ („wobei“) nimmt der zweite Halbsatz im Anspruch 6 der Stammanmeldung (auf den sich der Zweite Satz von [012] der Stammanmeldung bezieht) deutlich Bezug auf den ersten Satz von Anspruch 6 und stellt insofern eine klar erkennbare Verknüpfung der beiden Merkmale her.

2.5.4. Dass die beiden Sätze „keine technisch untrennbar verknüpften Merkmale“ betreffen würden, ist nicht nachvollziehbar, weil sonst kein Grund dafür ersichtlich wäre, sie in einem einzigen Patentanspruch der Stammanmeldung zusammenzufassen; außerdem beschreibt der Absatz [061] den technischen Effekt der Merkmalskombination. Das Argument der Klägerin, der Absatz [061] offenbare nur den technischen Effekt, dass „relativ große einströmseitige Öffnungen einen technischen Effekt haben“, ist falsch. Dies ergibt sich schon aus dem Beginn dieses Absatzes (Hervorhebung durch das Rekursgericht):

Also, as can be seen in FIG. 5, the openings 36 of the lowermost row of openings in the frame are relatively larger than the openings 38 of the two intermediate rows of openings. As shown in FIG. 54, this allows ...

Dieser Absatz offenbart demnach nicht den technischen Effekt („this allows ...“) von „relativ großen“ einströmseitigen Öffnungen, sondern von einströmseitigen Öffnungen, die „relativ gesehen größer“ als die Öffnungen der mittleren Reihe sind („relatively larger than ...“). Die Stammanmeldung betont somit genau jenes Merkmal, das im Klagepatent nicht mehr enthalten ist, und offenbart dessen konkreten technischen Effekt.

2.5.5. Schließlich trifft es zwar zu, dass die Figur 12 einen Rahmen zeigt, bei dem mit freiem Auge kein Größenunterschied zwischen den einströmseitigen Öffnungen und den mittleren Öffnungen zu erkennen ist. Das

Patent bietet aber keinen Hinweis dafür, dass diese Zeichnung maßstabsgetreu wäre; vielmehr ist sie augenscheinlich schematisch. Allenfalls aus der Zeichnung „herausgemessene“ Abmessungen gehören damit nicht zum Offenbarungsgehalt des Patents (vgl dazu im Detail OLG Wien 33 R 8/21w, Transportanordnung, mwN). Die Stammanmeldung offenbart im Ergebnis keine einzige klar und deutlich erkennbare Ausführung, die eine mittlere Reihe von Öffnungen enthält und bei der die Öffnungen der einströmseitigen Reihe nicht größer sind als die Öffnungen der mittleren Reihe. 2.5.5. Schließlich trifft es zwar zu, dass die Figur 12 einen Rahmen zeigt, bei dem mit freiem Auge kein Größenunterschied zwischen den einströmseitigen Öffnungen und den mittleren Öffnungen zu erkennen ist. Das Patent bietet aber keinen Hinweis dafür, dass diese Zeichnung maßstabsgetreu wäre; vielmehr ist sie augenscheinlich schematisch. Allenfalls aus der Zeichnung „herausgemessene“ Abmessungen gehören damit nicht zum Offenbarungsgehalt des Patents vergleiche dazu im Detail OLG Wien 33 R 8/21w, Transportanordnung, mwN). Die Stammanmeldung offenbart im Ergebnis keine einzige klar und deutlich erkennbare Ausführung, die eine mittlere Reihe von Öffnungen enthält und bei der die Öffnungen der einströmseitigen Reihe nicht größer sind als die Öffnungen der mittleren Reihe.

2.6. Dem Erstgericht ist also beizupflichten, dass der einzige unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung enthält, weil er das Merkmal

at least one intermediate row of openings between the inflow row of openings and outflow row of openings;

nicht entsprechend der Stammanmeldung ergänzt mit:

wherein the openings of the inflow row of openings are larger than the openings of the at least one intermediate row of openings.

Der angefochtene Beschluss ist schon aus diesem Grund nicht zu beanstanden. Auf die weitere vom Erstgericht angenommene Zwischenverallgemeinerung und das Rekursvorbringen dazu (betreffend die Kommissurfensterabschnitte, insbesondere deren Ausführung und Befestigung) muss nicht mehr eingegangen werden. Wegen der wahrscheinlichen Nichtigkeit des Klagepatents aus dem genannten Grund waren Feststellungen zu den vorgebrachten Verletzungshandlungen der Beklagten entbehrlich; sekundäre Feststellungsmängel bestehen in diesem Zusammenhang nicht.

3. Zur Tatsachenrüge:

Die Auslegung des Schutzzumfangs von Patentansprüchen ist eine Rechtsfrage (4 Ob 214/12t; 4 Ob 228/18k; 4 Ob 71/19y). Das Rekursgericht teilt vor diesem Hintergrund die Ansicht der Klägerin, dass das Erstgericht in der rechtlichen Beurteilung keine dislozierten Feststellungen getroffen hat, sondern das Klagepatent und die Stammanmeldung sowie deren jeweiligen Offenbarungsgehalt ausgelegt hat, was zur rechtlichen Beurteilung gehört. Die „höchstvorsorglich“ erhobene Tatsachenrüge braucht daher nicht behandelt zu werden. Mit ihren auch unter diesem Rekursgrund vorgetragenen inhaltlichen Argumenten ist die Klägerin auf die Behandlung der Rechtsrüge zu verweisen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41, 52 Abs 1 ZPO. Soweit dem Gegner der gefährdeten Partei die Abwehr des Sicherungsantrags gelingt, ist die Entscheidung über seine Kosten des Provisorialverfahrens nicht vorzubehalten (RS0005667 [T4]). Da die Beklagte im Rechtsmittelverfahren zur Gänze obsiegte, hat sie Anspruch auf Ersatz der Kosten der Rekursbeantwortung. Der Zuschlag für die Beiziehung eines Patentanwalts steht ihr zu, weil nicht nur prozessual-juristische Fragen Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens waren (vgl 4 Ob 71/19y, 33 R 42/20v). Die geringfügig überhöhte Verzeichnung (der Tarifansatz nach TP 3B ist nicht EUR 1.096,20, sondern EUR 1.095,80) war vom Rekursgericht zu korrigieren. 4. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit Paragraphen 41, 52, Absatz eins, ZPO. Soweit dem Gegner der gefährdeten Partei die Abwehr des Sicherungsantrags gelingt, ist die Entscheidung über seine Kosten des Provisorialverfahrens nicht vorzubehalten (RS0005667 [T4]). Da die Beklagte im Rechtsmittelverfahren zur Gänze obsiegte, hat sie Anspruch auf Ersatz der Kosten der Rekursbeantwortung. Der Zuschlag für die Beiziehung eines Patentanwalts steht ihr zu, weil nicht nur prozessual-juristische Fragen Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens waren vergleiche 4 Ob 71/19y, 33 R 42/20v). Die geringfügig überhöhte Verzeichnung (der Tarifansatz nach TP 3B ist nicht EUR 1.096,20, sondern EUR 1.095,80) war vom Rekursgericht zu korrigieren.

5. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstandes stützt sich auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO.5. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstandes stützt sich auf Paragraphen 78, 402, Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraph 500, Absatz 2, Ziffer eins, Litera b, ZPO.

6. Der ordentliche Revisionsrekurs war gemäß § 528 Abs 1 ZPO zuzulassen, weil zu der über den Einzelfall hinaus bedeutenden Frage, unter welchen Voraussetzungen eine „unzulässige Zwischenverallgemeinerung“ vorliegt, die das Patent mit Nichtigkeit behaftet, höchstgerichtliche Rechtsprechung fehlt.6. Der ordentliche Revisionsrekurs war gemäß Paragraph 528, Absatz eins, ZPO zuzulassen, weil zu der über den Einzelfall hinaus bedeutenden Frage, unter welchen Voraussetzungen eine „unzulässige Zwischenverallgemeinerung“ vorliegt, die das Patent mit Nichtigkeit behaftet, höchstgerichtliche Rechtsprechung fehlt.

Schlagworte

Gewerblicher Rechtsschutz, Patentrecht, prothetische Herzklappe

Textnummer

EW1173

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OLG0009:2022:03300R00007.22Z.0420.000

Im RIS seit

24.10.2022

Zuletzt aktualisiert am

24.10.2022

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

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at