



1. Sog. Swiss Claims sind – entgegen der früheren Rsp – mit dem Stoffschutzverbot des Art IV Abs 1 PatRNov1984 vereinbar. Bei den „Swiss-Claims“ handelt es sich um Ansprüche, die „die Verwendung eines Stoffes X für die Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung Y vorsehen“.
2. Wird die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten und auch der Schutzbereich nicht erweitert, ist selbst ein Kategoriewechsel zulässig, auch durch eine Änderung eines mit dem Stoffschutzverbot unvereinbaren Patents in einen Swiss Claim.
3. Dass ein Patentanspruch in seiner ursprünglichen Fassung gegen das Stoffschutzverbot verstieß und vernichtbar war, spricht nicht dagegen, dass er durch einen Teilverzicht wirksam auf einen schutztauglichen Swiss Claim eingeschränkt werden kann.
4. Der Zweck des Vorbenützensrechts liegt im Schutz des gutgläubig erworbenen gewerblichen Besitzstands, wie er vor der Patenterteilung bestanden hat. Das Vorbenützensrecht ist in Billigkeitserwägungen begründet, die den bestehenden gewerblichen oder wirtschaftlichen Besitzstand des Vorbenützers schützen und die Zerstörung rechtmäßig von ihm geschaffener Werte verhindern wollen.
4. Eine wesentliche Voraussetzung des Vorbenützensrechts ist der gute Glaube, das Verhalten greife nicht in das Patentrecht eines anderen ein. Der (angebliche) Vorbenützer ist schon dann nicht mehr gutgläubig, wenn er vom bestehenden oder angemeldeten Patent wusste. Dass er auf die Nichtigkeit des Patentanspruchs vertraute, reicht zur Begründung eines Vor- oder Zwischenbenützensrechts nicht aus.

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende, die Hofrätin Dr. Schenk und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Parteien 1. N*****, 2. N*****, 3. N*****, alle vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei r*****, vertreten durch ploil krepp & partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung, Antragsrückziehung, Beseitigung, Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 250.000 EUR), über den Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom 29. Mai 2008, GZ 30 R 43/07v-16, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 18. September 2007, GZ 10 Cg 113/07h-11, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung, den

Beschluss

gefasst: Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird mit der Maßgabe bestätigt, dass die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR abhängig gemacht wird. Die beklagte Partei hat die Kosten ihres Revisionsrekurses endgültig, die klagenden Parteien haben die Kosten ihrer Revisionsrekursbeantwortung vorläufig selbst zu tragen.

Begründung:

Die Erstklägerin war Inhaberin des europäischen Patents EP 166 287 B1 (in Österreich E 45 737) und ist Inhaberin des auf dessen Grundlage erteilten Schutzzertifikats SZ 22/95 für Pantoprazol und seine Salze sowie für Hydrate von Pantoprazol und seine Salze. Die Zweit-

und Drittklägerinnen sind Lizenznehmer der Erstklägerin. Ihre Produkte werden in Österreich unter den Markennamen „Pantoloc“ und „Zurcal“ vertrieben.

Das Klagspatent wurde am 10.6.1985 angemeldet und am 23.8.1989 veröffentlicht. Seine Ansprüche 1 bis 7 und 9 bis 10 in der für Österreich geltenden Fassung betreffen ein Verfahren zur Herstellung von Dialkoxypyridinen. Der verfahrensgegenständliche Anspruch 8 lautet in der für Österreich geltenden Fassung:

„Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung einer allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 oder ein pharmakologisch verträgliches Salz davon mit einem pharmazeutischen Hilfs- oder Trägerstoff vermischt.“

Das Schutzzertifikat SZ 22/95 wurde am 25. 11. 1999 mit Wirksamkeit bis 6. 5. 2009 erteilt.

Mit einer als „Teilverzicht gemäß § 46 Abs 2 PatG in Verbindung mit § 7 SchZG“ bezeichneten Eingabe vom 15. 9. 2006 formulierte die Erstklägerin das Schutzbegehren zu Anspruch 8 des Grundpatents E 45 737 und des Schutzzertifikats SZ 22/95 neu. Danach lautet Anspruch 8:

„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.“

Mit Beschluss vom 17. 11. 2006 nahm das österreichische Patentamt „den Teilverzicht mit Wirksamkeit vom 16. 9. 2006 zur Kenntnis“ und trug dem Patentregister die Durchführung dieses Beschlusses (Eintragung der geänderten Formulierung von Anspruch 8) auf. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragen die Klägerinnen, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, in Österreich betriebsmäßig Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel, worin R1 einen ganz oder überwiegend durch Fluor substituierten 1-3C-Alkylrest oder einen Chlordifluormethylrest und R1' ein Wasserstoff- oder Halogenatom, Trifluormethyl, einen 1-3C-Alkylrest oder einen gegebenenfalls ganz oder überwiegend durch Fluor substituierten 1-3C-Alkoxyrest oder R1 und R1' gemeinsam und unter Einschluss des Sauerstoffatoms, an das R1 gebunden ist, einen gegebenenfalls ganz oder teilweise durch Fluor substituierten 1-2C-Alkylendioxyrest oder einen Chlortrifluorethylendioxyrest darstellen, R3 einen 1-3C-Alkoxyrest, einer der Reste R2 und R4 einen 1-3C-Alkoxyrest und der andere ein Wasserstoffatom oder einen 1-3C-Alkylrest und n die Zahlen 0 oder 1 darstellt, 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 oder äquivalente Verfahren, insbesondere Verfahren, deren ausgetauschte Merkmale von einem, mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berücksichtigung des Stands der Technik ausgerüsteten Fachmann, im Prioritätszeitpunkt ohne erfinderisches Bemühen als den Patentansprüchen funktionsgleiche Lösungsmittel entnommen werden können, zu verwenden, und/oder gemäß diesem Verfahren jeweils unmittelbar hergestellte Gegenstände, insbesondere „Pantoprazol ratiopharm“ feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, einzuführen oder zu besitzen. Wirkstoff der in Österreich vertriebenen Produkte der Zweit- und der Drittklägerin sei ein Dialkoxypyridin, das als „Pantoprazol“ bezeichnet werde. Es habe sich überraschenderweise herausgestellt, dass die patentgemäßen Dialkoxypyridine interessante und unerwartete Eigenschaften aufweisen, durch die sie sich in vorteilhafter Weise von den vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagspatents bekannten Verbindungen unterscheiden. Die Klage werde ausschließlich auf die Verletzung des Anspruchs 8 des Klagspatents gestützt. Ungeachtet des noch bis 6.5.2009 aufrechten Schutzzertifikats habe die Beklagte angekündigt, das

Pantoprazol enthaltende Medikament „Pantoprazol ratiopharm“ ab Jänner 2008 in Österreich zu vertreiben. Es sei zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen, bestimmt. Dadurch drohe eine Verletzung des Klagspatents, weshalb eine vorbeugende Unterlassungsklage berechtigt sei. Das Klagspatent (Schutzzertifikat) sei rechtsbeständig. Die Beklagte habe am 30. 3. 2007 einen Antrag auf teilweise Nichtigklärung des Schutzzertifikats eingebracht. Die im Nichtigkeitsantrag behauptete unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs liege nicht vor. Der Schutzbereich des ursprünglich erteilten Anspruchs 8 sei auf ein reines Mischverfahren zur Herstellung von Pantoprazol gerichtet gewesen und habe alle Indikationen für diesen Wirkstoff erfasst. So fänden sich die Indikationen „Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen“ im Beschreibungsteil des Klagspatents auf Seite 20 Zeilen 30 bis 32. Der Wortlaut eines Swiss Claim finde sich in den Zeilen 35 bis 37. Der Schutzzumfang des Anspruchs 8 in seiner ursprünglichen Fassung erfasse sämtliche Verwendungen des sich aus den Verfahren nach Anspruch 8 ergebenden Erzeugnisses einschließlich der Verwendung für alle erdenklichen medizinischen Indikationen. Die medizinische Indikation sei ein Merkmal, das, werde es in eine Patentanmeldung aufgenommen, stets mit einer Beschränkung des Schutzbereichs verbunden sei. Die Erstklägerin habe in ihrem Schreiben vom 15. 9. 2006 zulässigerweise auf den Schutz aller Verwendungen des Verfahrenserzeugnisses Pantoprazol mit Ausnahme der in der Patentbeschreibung genannten verzichtet, sodass Anspruch 8 in der Form eines Swiss Claim verblieben sei. Eine Änderung der Anspruchskategorie oder des Erfindungsgedankens habe dabei nicht stattgefunden. Die Beklagte könne sich auch nicht auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. Im Übrigen führe eine allfällige Nichtigkeit von Patentansprüchen nur zu deren Vernichtbarkeit; solange dies nicht geschehen sei, seien die Ansprüche rechtsbeständig.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrags. Klagspatent und Schutzzertifikat seien nicht rechtsbeständig. Das Klagspatent sei längst erloschen, das darauf gestützte Schutzzertifikat sei im verfahrensgegenständlichen Anspruch 8 nichtig, jedenfalls aber der Beklagten gegenüber nicht durchsetzbar. Das Basispatent betreffe in seinem Anspruch 8 ein Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln; technisches Merkmal des Anspruchs sei ein reines triviales Mischverfahren. Derartige Mischverfahren stünden im Widerspruch zu dem in Österreich geltenden Stoffschutzverbot. Anspruch 8 des Basispatents sei damit offensichtlich nichtig gewesen und wäre auch jederzeit auf Antrag für nichtig erklärt worden. Das Österreichische Patentamt habe die von der Erstklägerin am 15. 9. 2006 bekannt gegebene vermeintliche Einschränkung des Schutzbereichs zu Anspruch 8 akzeptiert, obwohl die Neuformulierung den Schutzbereich dieses Anspruchs unzulässig erweitere und damit eine Änderung der Anspruchskategorie des ursprünglich erteilten Patents und des auf dieser Grundlage erteilten Schutzzertifikats mit sich bringe. Die Beklagte habe deshalb die Nichtigklärung des Schutzzertifikats beim Österreichischen Patentamt beantragt. Die erst am 15.9.2006 beantragte Änderung und Erweiterung des Anspruchs 8 sei der Beklagten gegenüber nicht durchsetzbar, weil diese Rechte als Vor- und Zwischenbenützer erworben habe. Sie habe nämlich im Hinblick auf die Nichtigkeit des Schutzzertifikats in der ursprünglichen Formulierung des Anspruchs 8 seit Dezember 2005 - somit schon vor der unzulässigen Änderung des Anspruchs 8 - Maßnahmen getroffen, um Pantoprazol enthaltende Medikamente in Österreich zu vertreiben. Ihre Muttergesellschaft sei bereits im Sommer 2006 in der Lage gewesen, „Pantoprazol ratiopharm“ auszuliefern und habe dieses Arzneimittel erstmals am 10. 8. 2006 in Finnland vertrieben.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Es stellte noch fest, die Beklagte beabsichtige, das Pantoprazol enthaltende Medikament „Pantoprazol ratiopharm“ 2008 in Österreich zu vertreiben; dieses Medikament sei zur Behandlung von gastrischem und Duodenal-Ulcus,

Refluxösophagitis und als Begleittherapie bei der Eradikation des Helikobakter pylori bei peptischem Ulcus bestimmt. Es sei in Finnland bereits zum Vertrieb zugelassen.

Rechtlich beurteilte das Erstgericht die dem neuformulierten Anspruch 8 hinzugefügten Änderungen bzw. Einschränkungen durch Aufnahme von Merkmalen aus der Patentbeschreibung als zulässig; sie schränkten den Anspruch durch Verzicht ein. Zu prüfen sei daher die Rechtsbeständigkeit des neuen Anspruchs 8. Er sei gekennzeichnet durch die „Verwendung einer Verbindung ... und das Mischen mit einem Stoff ... zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Krankheiten ...“. Der zuletzt genannte Zusatz „zur Herstellung ...“ sei der ursprünglichen Beschreibung der Patentschrift Seite 20, Zeilen 30 bis 32, entnommen. Ein Vergleich des kennzeichnenden Anspruchsmerkmals vor und nach der Neuformulierung zeige, dass auch der neugefasste Anspruch (unverändert) ein reines Mischverfahren beschreibe und demnach mangels eines bestimmten technischen Verfahrens gegen das Stoffschutzverbot verstoße. Ein Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln sei nur dann „bestimmt“, wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe, der Mittel und/oder der Art, mit ihnen umzugehen, und schließlich des Endprodukts oder sonstigen Resultats entsprechend identifiziert werde. Diese Voraussetzungen erfülle der neuformulierte Anspruch 8 nicht. Er sei daher in der geänderten Fassung nicht rechtsbeständig.

Das *Rekursgericht* erließ die einstweilige Verfügung antragsgemäß und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, weil Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Frage fehle, inwieweit eine Abänderung eines europäischen Patents bzw. ein Teilverzicht nach Erteilungsbeschluss möglich sei.

Die Patenterteilung bilde im Sicherungsverfahren einen prima facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts. Seine Rechtsbeständigkeit sei eine widerlegliche Vermutung und könne auch im Sicherungsverfahren geprüft werden, soweit diese Prüfung mit den Mitteln und in den Grenzen dieses Verfahrens möglich sei. Die Beklagte habe im vorliegenden Fall die Rechtsbeständigkeit des Klagspatents nicht widerlegt.

Die Entscheidung des Erstgerichts widerspreche der durch das Erkenntnis des Obersten Patent- und Markensensats (OPM) Op 3/04 maßgebenden Rechtslage. Ein bis einschließlich 7.10.1987 angemeldetes Patent falle nur dann unter das Stoffschutzverbot, wenn die Patentansprüche ausschließlich das Arzneimittel bzw. ausschließlich dessen chemischen Ausgangsstoff erwähnten. Sobald die Ansprüche - wie hier Anspruch 8 - eine medizinische Indikation in Gestalt eines Swiss Claim enthielten, seien sie (auch bei Fehlen weiterer Parameter) zulässig. Der OPM beurteile Swiss Claim-Ansprüche als zweckgebundene, mit dem Stoffschutzverbot zu vereinbarende Verfahrensansprüche. Sie schützten nicht das Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert werde.

Die Rechtsprechung des Österreichischen Patentamts gestatte nachträgliche Änderungen des Patents, wenn diese in einem Verzicht, einer Einschränkung, der Berichtigung eindeutig erkennbarer Fehler oder einer zwingend nötigen Klarstellung bestehen. Die Beurteilung der materiellen Zulässigkeit einer Änderung europäischer Patente müsse von den gesetzlich vorgesehenen Nichtigkeitsgründen ausgehen. Nach § 10 PatV-EG seien die in Art 138 Abs 1 lit a bis d EPÜ angeführten Gründe auch im Nichtigkeitsverfahren für europäische Patente anzuwenden. Dazu gehöre die Erweiterung der Offenbarung und die Erweiterung des Schutzbereichs. Die Änderung des streitgegenständlichen Schutzzertifikats bestehe darin, dass auf sämtliche Indikationen verzichtet und nur die wichtigste beibehalten, in den Anspruch eingefügt und - als Swiss Claim formuliert worden sei. Darin liege weder eine Erweiterung des Schutzbereichs noch eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Das Einfügen von der Beschreibung entnommenen Merkmalen in die Patentansprüche werde als zulässig

angesehen, wenn sich dadurch keine Erweiterung des Schutzbereichs ergebe, und die neugefassten Ansprüche nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus gingen. Unter diesen - hier gegebenen - Voraussetzungen sei auch ein Wechsel der Kategorie grundsätzlich möglich. Nach diesen Grundsätzen sei die Änderung eines Anspruchs von einem Mischverfahren zu einem Swiss-Claim-Anspruch eine zulässige Einschränkung, wobei die Indikation als Zweckbestimmung ein beschränkendes Merkmal bilde. Das „Herrichten“ sei auch vom Schutz des ursprünglichen Anspruchs umfasst, sodass sich keine Ausweitung des Schutzbereichs ergebe.

Die Änderung des Anspruchs 8, der zunächst sämtliche medizinischen Indikationen erfasst habe, bestehe in der Einschränkung auf bestimmte Indikationen, nämlich auf die Behandlung und Prophylaxe von Krankheiten des Magens und des Darms sowie Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhten. In dieser Einschränkung sei kein Gesamt- sondern ein Teilverzicht zu erblicken. Der verbleibende, in einen Swiss-Claim-Anspruch umformulierte Anspruchsteil beziehe sich auf eine bestimmte Indikation und könnte auch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden. Er sei als Teilverzicht zu betrachten und erweitere weder den Schutzbereich noch überschreite er die ursprüngliche Offenbarung.

Eine allfällige Nichtigkeit des ursprünglichen Patents habe solange keine Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit, als das Patent nicht für nichtig erklärt werde. Nach einem Teilverzicht liege dem Nichtigkeitsverfahren die geänderte Fassung zugrunde; sie sei auf das Vorhandensein von Nichtigkeitsgründen zu prüfen. Nichtigkeitsgründe lägen jedoch nicht vor, sodass die Vermutung der Rechtsbeständigkeit des Klagspatents nicht widerlegt sei.

Soweit sich die Beklagte auf die Rechte eines Zwischenbenützers im Sinn des § 23 PatG berufe, habe sie nicht ausreichend deutlich vorgebracht, welche „Veranstaltungen“ sie im Einzelnen getroffen habe, sodass eine Beweisaufnahme zu Recht unterblieben sei.

Der *Revisionsrekurs* der Beklagten ist aus den vom Rekursgericht genannten Gründen *zulässig*, er ist aber *nicht berechtigt*.

1.1. Zu beurteilen ist Anspruch 8 des auf Grundlage eines europäischen Patents erteilten und noch aufrechten Schutzzertifikats. 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 Patentverträge-Einführungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Für das Verfahren bei Patentverletzungsstreitigkeiten und für die Rechtsfolgen einer Patentverletzung gilt nach § 64 Abs 3 EPÜ nationales Recht (Jestaedt in Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art 64 Rz 29).

1.2. 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 OPM. Weicht deren Beurteilung von jener des Gerichts im vorangegangenen Rechtsstreit ab, so bildet dies nach § 156 Abs 6 PatG einen Wiederaufnahmsgrund (4 Ob 251/05y).

1.3. § 156 Abs 3 PatG ordnet eine (allfällige) Unterbrechung des Verfahrens an, wenn ein Urteil davon abhängt, ob ein Patent nichtig ist. Auch diese Bestimmung sichert somit die Zuständigkeit des Patentamts und des OPM für die endgültige Entscheidung über den Bestand des Patents (17 Ob 18/08h).

1.4. Im Sicherungsverfahren ist die Schutzfähigkeit des Patents durch das Gericht selbständig als Vorfrage zu prüfen (4 Ob 251/05y). Seine Registrierung begründet einen – allenfalls durch Gegenbescheinigung zu entkräftenden – prima-facie-Beweis für die Rechtsbeständigkeit (stRsp RIS-Justiz RS0071369; 4 Ob 155/03b = SZ 2003/93).

1.5. Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, so kann demnach der Patentinhaber weder einstweiligen Rechtsschutz erhalten (RIS-Justiz RS0103412) noch kann er - nach Nichtigerklärung des Patents im Sinn von § 156 Abs 3 PatG - ein Unterlassungsurteil erwirken.

2.1. Die Klägerinnen stützen ihren Unterlassungsanspruch auf das noch bis 9.5.2009 aufrechte Schutzzertifikat, dessen Anspruch mit Wirksamkeit vom 16. 9.2006 geändert und als Swiss Claim formuliert in das Patentregister eingetragen wurde. Unter einem Swiss Claim werden Patentansprüche verstanden, deren Gegenstand die „Verwendung des Wirkstoffs X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y" ist.

2.2. Der OPM als zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines Patents letztzuständige Behörde hat in seiner Entscheidung vom 28. 9. 2005, Op 3/06 (= ÖBl 2006/46 - Omeprazol III), abweichend von der vom OGH in den vorangegangenen Sicherungsverfahren 4 Ob 134/04s, 4 Ob 178/03k und 4 Ob 246/04m vertretenen Auffassung, Swiss Claims als mit dem in Österreich (im Anmeldezeitpunkt) noch wirksamen Stoffschutzverbot vereinbar beurteilt. Danach schützen Swiss Claims als zweckgebundene Verfahrensansprüche nicht ein Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert ist.

Der OGH hat die Entscheidung des OPM in der Entscheidung 4 Ob 251/05y als tiefgreifende Änderung der Rechtsprechung berücksichtigt und sich damit der Auffassung des OPM angeschlossen.

2.3. Auch die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass Swiss Claims mit dem Stoffschutzverbot vereinbar sind. Sie macht jedoch geltend, das ursprüngliche Patent und somit auch das Schutzzertifikat, sei in seinem Anspruch 8 von Anfang an nichtig gewesen, weil es sich um ein triviales Mischverfahren gehandelt habe. Die Erklärung der Erstklägerin, das Patent einzuschränken, habe zu einer grundlegenden Änderung geführt. Das hinzugefügte technische Merkmal (die Beschränkung auf eine bestimmte Indikation) sei in den Ansprüchen des Basispatents nicht enthalten gewesen und habe demnach den wegen eines Verstoßes gegen das Stoffschutzverbot von Anfang an nichtigen Anspruch um die hinzugefügte bestimmte Indikation erweitert. Dadurch sei es auch zu einer Änderung der Kategorie gekommen. Die Beklagte habe wegen dieser Erweiterung des Schutzzumfangs einen Antrag auf Nichtigerklärung des Anspruchs 8 beim Österreichischen Patentamt eingebracht.

2.4. Die Klägerinnen halten dem die formale Gültigkeit des Patents entgegen. Abgesehen davon, dass eine Nichtigerklärung nur aus den Gründen des Art 138 EPÜ in Frage komme, sei Anspruch 8 nie nichtig erklärt worden. Die Erstklägerin habe den (aufrechten) Anspruch durch Teilverzicht eingeschränkt, ohne dessen Schutzbereich zu erweitern und ohne einen Kategoriewechsel herbeizuführen.

3.1. Ob Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung gegen das Stoffschutzverbot verstieß, hat im vorliegenden Fall keine Bedeutung, wenn die mit Verzichtserklärung vorgenommene Änderung des Anspruchs zulässig war und der geänderte Anspruch schutzfähig ist. Für die Zulässigkeit der Änderung spricht, dass der Anspruch durch Teilverzicht auch in einem allfälligen Verfahren zur Nichtigerklärung des ursprünglichen Patents geändert werden kann (Weiser, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 335; s auch BGH I ZR 43/55 = BGHZ 21, 8). In einem solchen Fall sind der Entscheidung über die Nichtigkeit nicht die ursprünglich erteilten Ansprüche, sondern jene Patentansprüche zugrunde zulegen, die sich aufgrund des Teilverzichts ergeben (OPM Op 7, 11-13/89 = PBl 1991, 191 - Schalungselemente).

3.2. 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 (zur Unbedenklichkeit der Beschränkung eines europäischen Patents in einem nationalen Beschränkungsverfahren s Rogge in Benkard aaO Art 138).

3.3. § 91 Abs 3 PatG ermöglicht Änderungen der Beschreibung und der Patentansprüche im Erteilungsverfahren vor Ergehen des Erteilungsbeschlusses (zur analogen Anwendung der dazu ergangenen Rsp auf das schon erteilte Patent s Weiser aaO 292; BA B 11/88 = PBI 1990, 189). Ein Verzicht auf das schon erteilte Patent ist aber auch davon unabhängig jedenfalls zulässig (§ 46 Abs 1 Z 3 PatG).

3.4. Betrifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen übrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden können (NA N 5/2000 = PBI 2004, 99). Gleiches gilt für die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren. Treffen Nichtigkeitsgründe nur teilweise zu, dann wird das Patent mit der Entscheidung auf den wirksamen Teil eingeschränkt (§ 48 Abs 2 PatG).

4.1. Nach Art 69 EPÜ wird der Schutzbereich europäischer Patente durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Danach bestand Anspruch 8 in einer ursprünglichen Fassung in einem Mischverfahren zur Herstellung eines Arzneimittels, ohne dass eine bestimmte Indikation genannt ist. Daraus folgt, dass der Schutz unabhängig von der beabsichtigten Verwendung in Anspruch genommen wurde.

4.2. Hingegen schützt Anspruch 8 in seiner nunmehrigen Fassung Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln „zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen“. Aus der Nennung einer bestimmten Indikation folgt eine Beschränkung, denn geschützt soll das Arzneimittel nur sein, wenn es für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist daher kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se (E der Großen Beschwerdekammer G 2/88 = GRURInt 1990, 522 – Reibungsverringender Zusatz).

4.3. Die nun im Anspruch 8 angeführte Indikation war bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents enthalten. Durch ihre Aufnahme in den Anspruch wurde die ursprüngliche Offenbarung daher nicht überschritten. Auch der Schutzbereich wurde nicht erweitert, sondern - wie oben dargelegt - eingeschränkt. Unter dieser Voraussetzung – keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs – ist selbst ein Kategoriewechsel zulässig (E der Großen Beschwerdekammer G 2/88 = GRURInt 1990, 522 – Reibungsverringender Zusatz).

4.4. Die Änderung war daher zulässig; der nunmehr als Swiss Claim und damit als zweckgebundener Verfahrensanspruch (Op 3/06) formulierte Anspruch 8 ist rechtsbeständig.

4.5. Dass Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung gegen das Stoffschutzverbot verstieß, spricht nicht dagegen. Ein entgegen dem Stoffschutzverbot erteiltes Patent ist nicht absolut nichtig, sondern vernichtbar. Solange es nicht für nichtig erklärt ist, ist es rechtswirksam. Es kann daher durch Teilverzicht auch wirksam eingeschränkt werden. Das zeigt sich auch darin, dass - wie oben dargelegt - ein Teilverzicht auch noch in einem Nichtigkeitsverfahren möglich ist und dazu führt, dass dem Verfahren der geänderte Anspruch zugrundegelegt ist.

5.1. Die Beklagte bezweifelt nicht, dass sie mit dem beabsichtigten Vertrieb von „Pantoprazol ratiopharm“ das Patent verletzt, wenn sie sich nicht darauf berufen kann, als Vor- oder Zwischenbenutzer im Sinn des § 23 PatG zum Vertrieb berechtigt zu sein. Sie behauptet, sie selbst und auch ihre Muttergesellschaft hätten im Vertrauen auf die Nichtigkeit des Patents „Veranstaltungen“ unternommen, und sie rügt in diesem Zusammenhang das Fehlen von Feststellungen.

5.2. Zweck des Vorbenützungsrechts ist der Schutz des gutgläubig erworbenen gewerblichen Besitzstands, wie er vor der Patenterteilung bestanden hat. Das Vorbenützungsrecht ist in Billigkeitserwägungen begründet, die den bestehenden gewerblichen oder wirtschaftlichen

Besitzstand des Vorbenützers schützen und die Zerstörung rechtmäßig von ihm geschaffener Werte verhindern wollen (Thiele, Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess, ÖBl 2008/47 mwN aus der Rsp). Voraussetzung des Vorbenützungsrechts ist der gute Glaube, das Verhalten greife nicht in das Patentrecht eines anderen ein. Der (angebliche) Vorbenützer ist schon dann nicht mehr gutgläubig, wenn er vom bestehenden oder angemeldeten Patent wusste (Weiser aaO 175). Diese Kenntnis ergibt sich hier schon aus dem von der Beklagten selbst vorgelegten E-Mail vom 15. 12. 2005 (Beil ./1). Dass die Beklagte auf die Nichtigkeit von Anspruch 8 in seiner ursprünglichen Fassung vertraute, reicht zur Begründung eines Vor- oder Zwischenbenützungsrechts nicht aus. Die Rechtslage war und ist nämlich so lange zweifelhaft, als die zur Entscheidung berufene Behörde nicht die Frage der Schutzfähigkeit (bzw der Nichtigkeit) des Patents entschieden hat. Ein entsprechendes Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung war aber nicht einmal anhängig gemacht worden.

5.4. Im Übrigen weisen die Klägerinnen zutreffend darauf hin, dass – wollte man den guten Glauben des Verletzers an die Nichtigkeit bekannter Patentansprüche für ein Vor- oder Zwischen-Benützungsrecht ausreichen lassen – jeder, der im Verletzungsstreit belangt wird, sich darauf berufen könnte, er habe im guten Glauben an die Nichtigkeit des Patentanspruchs gehandelt. Dass der Gesetzgeber einen derart weiten Schutz beabsichtigt hätte, ist nicht anzunehmen.

6.1. Gemäß § 390 Abs 2 EO kann das Gericht auch bei ausreichender Bescheinigung des Anspruchs die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn nach den Umständen des Falls Bedenken wegen tiefgreifender Eingriffe der einstweiligen Verfügung in die Interessen des Gegners der gefährdeten Partei bestehen. Die Sicherheitsleistung soll in diesen Fällen einer Interessenabwägung zwischen der Gefährdung des Antragstellers und dem Eingriff in die Rechtssphäre des Antragsgegners Rechnung tragen und einen entsprechenden Ausgleich bewirken. Sie ist trotz Anspruchs- und Gefahrenbescheinigung gerechtfertigt, wenn sie erheblich in die Geschäftstätigkeit des Gegners der gefährdeten Partei eingreift (Kodek in Angst, EO² § 390 Rz 5).

6.2. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Es ist offensichtlich, dass das Unterlassungsgebot die Geschäftstätigkeit der Beklagten erheblich beeinträchtigt. Im Übrigen ist angesichts der Zuständigkeit des Österreichischen Patentamts für die Entscheidung über den Bestand des Patentrechts durchaus nicht ausgeschlossen, dass die endgültige Entscheidung von der Vorfragenbeurteilung abweicht, und der Beklagten durch die sich allenfalls als unberechtigt erweisende einstweilige Verfügung ein Ersatzanspruch gegenüber den Klägerinnen erwachsen könnte.

6.3. Die Höhe eines allfälligen Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden, sodass (vorläufig) die Festsetzung einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR als ausreichend angesehen wird; sollte sich dieser Betrag als unzureichend herausstellen, besteht die Möglichkeit einer Erhöhung.

7. Dem Revisionsrekurs der Beklagten war ein Erfolg zu versagen und die einstweilige Verfügung des Rekursgerichts mit der Maßgabe zu bestätigen, dass die Bewilligung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung von 500.000 EUR abhängig gemacht wird. Die Kostenentscheidung beruht hinsichtlich der Kläger auf § 393 Abs 1 EO, hinsichtlich der Beklagten auf § 393 Abs 1 iVm §§ 41 und 50 ZPO.

Anmerkung*

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

I. Das Problem

Die Erstklägerin war Inhaberin des auch in Österreich schutzwirksamen Europäischen Patents EP 166 287 B1 und auf dessen Grundlage erteilten Schutzzertifikats für Pantoprazol und seine Salze sowie für Hydrate von Pantoprazol und seine Salze. Die Zweit- und Drittklägerinnen waren Lizenznehmer der Erstklägerin, die ihre Produkte in Österreich unter den Markennamen „Pantoloc“ und „Zurcal“ vertrieben. Das ursprünglich 1985 angemeldete und 1989 erteilte Klagspatent schränkte die Erstklägerin 2006 nach § 46 Abs 2 PatG iVm § 7 SchZG für dessen Anspruch 8 ein auf ein „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.“

Die beklagte Partei stellte unter ihrem Firmennamen insbesondere „Pantoprazol ratiopharm“ her und vertrieb ein dem Wirkstoff „Dialkoxypyridin“ der Zweit- und der Drittklägerin ähnliches bzw. stofflich identes Produkt, das als „Pantoprazol“ bezeichnet wurde. Es handelte sich um einen 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 beruhten.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragten die Klägerinnen, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu untersagen, in Österreich betriebsmäßig Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, die ihrem Patenanspruch 8 entsprechen einzusetzen und die daraus gewonnen Medikamente zu verkaufen.

Die Beklagte gestand die Identität des Wirkstoffes zu und wendete ein, das Klagspatent und das Schutzzertifikat wären nicht rechtsbeständig. Das Klagspatent wäre längst erloschen, das darauf gestützte Schutzzertifikat wäre im verfahrensgegenständlichen Anspruch 8 nichtig, jedenfalls aber der Beklagten gegenüber wegen Vorbenützung nicht durchsetzbar. Das Basispatent beträfe in seinem Anspruch 8 ein Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln; technisches Merkmal des Anspruchs wäre ein reines triviales Mischverfahren. Derartige Mischverfahren stünden im Widerspruch zu dem in Österreich geltenden Stoffschutzverbot.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag unter Hinweis auf das Stoffschutzverbot ab, das Rekursgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung.

Der OGH hatte sich mit der Gültigkeit des Stoffschutzverbotes und den Voraussetzungen des Vorbenützungsrechts auseinander zu setzen sowie damit, inwieweit eine Abänderung eines europäischen Patents bzw. ein Teilverzicht nach Erteilungsbeschluss noch möglich wäre?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht bestätigte die einstweilige Verfügung mit der Maßgabe des Erlags einer Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500.000,-. Die bisherige Jusikaturlinie, wonach sog. „Swiss-Claims“ für die dem Stoffschutzvorbehalt des Art IV Abs 1 PatRNov1984 unterliegenden Patente nicht zulässig wären, setzte doch die Patentierbarkeit eine im „Swiss-Claim“-Format nicht enthaltene Beschreibung eines bestimmten Herstellungsverfahrens voraus, könnte nicht mehr aufrecht erhalten werden. Das Klagspatent war demnach rechtsbeständig. Die von der Klägerin vorgenommene Einschränkung wäre ebenfalls nicht zu beanstanden.

Schließlich könnte sich die Beklagte mangels Gutgläubigkeit nicht auf ein Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG berufen. Das von ihr behauptete Vertrauen auf die Nichtigkeit des Klagspatents verschaffte keine geschützte Vertriebsposition als Vor- oder

Zwischenbenützer. Der (beabsichtigte) Vertrieb von „Pantoprazol ratiopharm“ verletzte daher das Patent der Kläger.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende ProvisorialE ist schon deshalb bemerkenswert, da eine **Rechtsprechungsänderung** zur Vereinbarkeit von **Swiss Claims** mit dem Stoffschutzverbot bedeutet. Darüber hinaus nehmen die Höchststrichter zum Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG und zum Erlag einer Sicherheitsleistung in Patentstreitigkeiten Stellung.

1. Stoffschutzverbot und Swiss Claims

Die einhellige Meinung¹ versteht unter Swiss-Claim-Ansprüche oder kurz „Swiss Claims“ Ansprüche, die die Verwendung eines Stoffes X für die Herstellung eines Medikamentes für die Behandlung Y vorsehen.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) geht in seinem Art 52 beim Schutz chemischer Erzeugnisse nicht vom sogenannten zweckbestimmten Stoffschutz aus, sondern vom absoluten Stoffschutz. D.h. ein neuer chemischer Stoff (z.B. Wirkstoff eines patentierten Medikaments) wird als solcher ganz allgemein geschützt, und zwar nicht nur für die aufgefundene und in der Beschreibung angeführte Verwendung, sondern ganz allgemein. Dieser absoluten Auffassung ist der österreichische Patentgesetzgeber nicht gefolgt und hat einen Vorbehalt in der PatGNov 1984 angemeldet.

Zunächst judizierte das österreichische Höchstgericht,² dass derartige Swiss Claims für die dem Stoffschutzvorbehalt des Art IV Abs 1 PatRNov1984 unterliegenden Patente nicht zulässig wären, setzt doch die Patentierbarkeit eine im „Swiss-Claim“-Format nicht enthaltene Beschreibung eines bestimmten Herstellungsverfahrens voraus. Der Stoffschutzvorbehalt galt für europäische und nationale Patente, daher durften vor dem 7.10.1987 eingereichte Patente bei sonstiger Nichtigkeit nicht eingetragen werden; im Provisorialverfahren konnten die Zivilgerichte die darin liegende Nichtigkeit des Patents selbstständig prüfen und wahrnehmen.³

Die Unvereinbarkeit des Stoffschutzverbots mit den Swiss Claims wurde von einem Teil der Lehre⁴ kritisiert, von einem anderen Teil der Lehre⁵ hingegen unterstützt. § 2 Abs 2 PatG enthält eine Ausnahme von der Patentierbarkeit für „Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden“. Davon bestimmt der letzte Halbsatz leg.cit. wieder eine Rückausnahme: „Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren“.⁶ Die frühere Haltung der Gerichte bedeutete, dass dem Arzneimittelpatent die Rechtsbeständigkeit fehlt, demzufolge keine Ansprüche im Patentverletzungsprozess geltend gemacht werden konnten.⁷

¹ Statt vieler *Weiser*, PatG², 102.

² OGH 28.9.2004, 4 Ob 134/04s – *Omeprazol I*, wbl 2005/71, 140 = ÖBl 2005/17, 78 (*Schönherr/Adocker und Gassauer-Fleissner/Schultes*).

³ OGH 21.12.2004, 4 Ob 246/04m – *Omeprazol II*, ÖBl-LS 2005/35, 22 = ÖBl-LS 2005/36, 22 = ÖBl-LS 2005/37, 22.

⁴ *Wiebe*, Ausschluss von „Swiss Claims“ durch das Stoffschutzverbot nach Art IV Abs 1 PatRNov 1984? ÖBl 2005/37, 154; *Wolner/Gassauer-Fleissner*, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2004, 83, 87, 89.

⁵ *Schuhmacher/Haybäck*, Zur Aktualität des patentrechtlichen Stoffschutzverbotes bei Verwendungsansprüchen für Arzneimittel, wbl 2005, 101, 105 ISp.

⁶ Zu den weiteren Rechtsgrundlagen des österreichischen Stoffschutzverbots *Schuhmacher/Haybäck*, wbl 2005, 101, 102 f.

⁷ Vgl. OGH 28.9.2004, 4 Ob 134/04s – *Omeprazol I*, wbl 2005/71, 140 = ÖBl 2005/17, 78

Demgegenüber sprach der Oberste Patent- und Markensenat⁸ erstmals 2005 aus, dass Swiss Claims als zweckgebundene Verfahrensansprüche mit dem Stoffschutzverbot vereinbar wären, weil sie nicht das Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels schützten, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs für eine bestimmte medizinische Indikation definiert war. Dieser Auffassung schloss sich das zivile Höchstgericht⁹ für den konkreten Fall ausdrücklich an. Mit der vorliegenden E festigt der OGH endgültig die „*tiefgreifende Änderung der Rechtsprechung*“. Der nunmehr als Swiss Claim und damit als zweckgebundener Verfahrensanspruch formulierte Anspruch der Klägerin ist rechtsbeständig. Die Auswirkungen sind durchaus dramatisch, wird doch dadurch Patentinhaber die Möglichkeit eröffnet, den Vertrieb von günstigeren Medikamenten, hier „Pantoprazol ratiopharm“ zu untersagen.

Allein es bleibt ein schaler Nachgeschmack, um nicht von „bitteren Pillen“ mit unangenehmen Nebenwirkungen zu sprechen. Das Stoffschutzverbot möchte gerade die Monopolisierung von Arzneimitteln zugunsten bestimmter Hersteller verhindern.¹⁰ Diese Gefahr besteht durch eine verfahrensmäßige Einschränkung auf die Indikation, d.h. den Zweck der Medikamentengabe und ihre Heilwirkung, nach wie vor, wenngleich bis zu einem gewissen Maße eingeschränkt.¹¹ Eine teleologische Reduktion, oder besser gesagt eine Rückbesinnung auf die „Bestimmtheit des Verfahrens iS des § 2 Abs 2 PatG, wäre daher durchaus angebracht.

Swiss Claims schützen nämlich die Verwendung eines chemischen Stoffes zur (nicht näher definierten) Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte Anwendung. Diese bloße Verwendung (für zweite und medizinische Indikationen iS des § 3 Abs 3 PatG) erfüllt aber mE nicht die Anforderungen an die Bestimmtheit des Herstellungsverfahrens selbst und unterliegt damit letztlich dem Stoffschutzverbot.¹²

2. Änderung des Patentanspruchs

Bemerkenswert sind auch die Ausführungen der Höchststrichter zu der durch Verzichtserklärung vorgenommenen Änderung des klägerischen Anspruchs 8 des Basispatents im Jahr 2006. Damit ist die **Frage der Patentkategorie** aufgeworfen.

Die dem Patentschutz zugänglichen Erfindungen lassen sich nach der technischen Struktur ihrer Gegenstände in verschiedene Kategorien einteilen. Für die praktische Verwertung und den Schutzzumfang eines Patents ist jene Einteilung wesentlich, die die Erfindungen nach dem Rechtsinhalt der auf sie erteilten Patente unterscheidet. Es sind dies Erzeugniserfindungen und Verfahrenserfindungen.

Das **Verfahrenspatent** verbietet Dritten eine bestimmte, technische Tätigkeit; das Erzeugnispatent (vielfach auch Sachpatent genannt) verbietet jede Tätigkeit, die zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses führt, und darüber hinaus die Benutzung dieses Erzeugnisses. Das Verfahrenspatent verbietet die Benutzung eines Erzeugnisses nur, sofern es unmittelbares Ergebnis des geschützten Verfahrens ist. Aus dieser Unterscheidung ergibt sich das stärkere Gewicht des Erzeugnispatents.

Für die Rechtsdurchsetzung kommt hinzu, dass sich die Verletzung eines Erzeugnispatents in der Regel einfacher feststellen lässt als die Verletzung eines Verfahrenspatents. Das Verfahrenspatent ist daher insbesondere in den Fällen von Bedeutung, in denen ein

(Schönherr/Adocker und Gassauer-Fleissner/Schultes); 21.12.2004, 4 Ob 246/04m – *Omeprazol II*, ÖBl-LS 2005/35, 22 = ÖBl-LS 2005/36, 22 = ÖBl-LS 2005/37, 22.

8 OPM 28.9.2005, Op 3/04 – *Omeprazol III*, ÖBl-LS 2006/76/77, 118 = ÖBl 2006/46, 186.

9 OGH 14.02.2006, 4 Ob 251/05y – *Omeprazol III*, ÖJZ-LSK 2006/122/123 = EvBl 2006/99, 540 = RZ 2006, 204.

10 So zutreffend *Wiebe*, ÖBl 2005, 154, 158 rSp.

11 **AA** *Wiebe*, ÖBl 2005, 154, 158 rSp.

12 Ebenso *Weiser*, PatG², 89.

Erzeugnispatent nicht erlangt werden kann, Hier ist es dann allerdings so, dass ein Verfahrenspatent wichtiger ist als ein Patent auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Die Wahl der Patentkategorie hat sich nach „objektiven Gesichtspunkten“ zu richten und erfolgt bei der Anmeldung durch den Anmelder bzw. den juristischen Bearbeiter. Im gegenständlichen Fall liegt dem Klagspatent ein **Verfahrenspatent** zugrunde. Nach hM¹³ handelt es sich dabei um eine „technische Betätigung, durch die

- entweder auf einen festen oder flüssigen oder gasförmigen Körper eingewirkt und ein Erzeugnis hervorgebracht wird (Herstellungsverfahren) oder
- Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne dass dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt (Arbeitsverfahren)“

Diese **Definition** umfasst auch das Anwendungspatent, das sich auf die neu gefundene Verwendbarkeit einer neuen (idR nicht patentierbaren) oder bekannten Vorrichtung (iwS) zu einem bestimmten Zweck bezieht. Sofern die Erfindung zu einer neuen, grundsätzlich patentierbaren Sache führt, kann man daraus einen Erzeugnisanspruch formulieren.

Für die Zulässigkeit der Änderung des Anspruches 8 im konkreten Fall spricht, dass der Anspruch durch Teilverzicht nach hM¹⁴ auch in einem allfälligen Verfahren zur Nichtigerklärung des ursprünglichen Patents geändert werden kann. Die Höchstrichter lassen sogar eine Änderung des ursprünglichen Basispatentanspruches **auf einen Swiss Claim** zu, indem Anspruch 8 in der klagsgegenständlichen Fassung Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln „zur Behandlung und/oder Prophylaxe von Krankheiten des Magens und Darms und solcher Krankheiten, die auf einer überhöhten Magensäuresekretion beruhen, schützt.. Aus der Nennung einer bestimmten Indikation folgt eine Beschränkung, denn geschützt soll das Arzneimittel nur sein, wenn es für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist daher kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se. Der OGH folgt damit der **europäischen Rsp.**¹⁵ Derzufolge ist eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Art. 123 Abs 3 EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Art. 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. Werden erteilte Ansprüche, die auf „einen Stoff“ und „ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch“ gerichtet sind, so geändert, dass die geänderten Ansprüche auf die „Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch“ für einen bestimmten Zweck gerichtet sind, so ist dies nach Art. 123 Abs 3 EPÜ nicht zu beanstanden.

Ein Anspruch, der auf die **Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck** gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Art. 54 Abs 1 EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.¹⁶ Die im Anspruch 8 angeführte Indikation ist nach Auffassung des OGH bereits in der Beschreibung des ursprünglichen Patents enthalten gewesen. Durch ihre Aufnahme in den Anspruch ist die ursprüngliche Offenbarung daher nicht überschritten wurde. Es tritt **keine Erweiterung des Schutzbereichs** ein, sondern lediglich eine Einschränkung. Unter dieser Voraussetzung – keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs – ist selbst nach EPÜ-

13 BPatG .5.2.1965, BPatGE 8, 136; *Weiser*, PatG², 278.

14 BA 27.4.1998, PBl 1999, 40; 23.1.1990, PBl 1990, 189; *Weiser*, PatG², 335; BGH 30.5.1956, I ZR 43/55 – *Spritzgussmaschine*, BGHZ 21, 8.

15 EPA Große Beschwerdekammer 11.12.1989, G 2/88, *Rs Mobil Oil III – Reibungsverringender Zusatz*, ABl EPA 1990, 93 = GRURInt 1990, 522.

16 EPA Große Beschwerdekammer 11.12.1989, G 2/88, *Rs Mobil Oil III – Reibungsverringender Zusatz*, ABl EPA 1990, 93 = GRURInt 1990, 522.

Verständnis ein Kategoriewechsel zulässig.¹⁷ Der nunmehr als Swiss Claim und damit als zweckgebundener Verfahrensanspruch¹⁸ formulierte Anspruch der Kläger bleibt daher rechtsbeständig.

3. Einwand der Vorbenützung

Die Gegner der gefährdeten Partei beriefen sich auch darauf, als Vor- oder Zwischenbenutzer im Sinn des § 23 PatG zum Vertrieb berechtigt zu sein. Sie behaupteten, sie selbst und auch ihre Muttergesellschaft hätten im Vertrauen auf die Nichtigkeit des Patents ihr eigenes Medikament produziert.

Nach einhelliger Auffassung¹⁹ ist „Vorbenützer“²⁰ jemand, d.h. eine natürliche oder juristische Person, der eine (von einem anderen) patentgeschützte Erfindung bereits vor dem Prioritätstag dieser Erfindung in seinem eigenen Betrieb geschaffen und genutzt hat. Gegen den Vorbenützer treten die Wirkungen des Patents nicht ein, solange er die Erfindung betrieblich nutzt. Im Patentverletzungsprozess stellt sich die Behauptung eines „Vorbenützensrechts“ demzufolge als subjektiv-materiellrechtlicher Einwand des Beklagten dar.²¹

Das Vorbenützensrecht entsteht nach hM²² unabhängig vom Patent als eigenständiges Recht des Vorbenützers, aus einer qualifizierten Vorbenützung zur Wahrung eines Besitzstandes. Es entsteht daher originär²³ und besteht neben dem Patent,²⁴ als gesondertes Recht an der Erfindung.²⁵ Es handelt sich nicht um eine vom Patent(-inhaber) abgeleitete Lizenz.²⁶

Dogmatisch betrachtet, leitet sich das Vorbenützensrecht nicht vom Patentinhaber, wohl aber vom Patent als solches ab, ohne das es weder entstehen kann, noch Sinn macht. Die Rechtsbeziehung zwischen Patentinhaber und Vorbenützer ist ein gesetzliches Schuldverhältnis iS des § 859 ABGB, dessen Umfang § 23 PatG ausgestaltet. Sein wesentlicher Inhalt besteht in einer Duldungspflicht des Patentinhabers ohne Entschädigungsanspruch. Dadurch unterscheidet sich das Vorbenützensrecht von einer gesetzlichen Lizenz.²⁷ Das Patentrecht als Bündelrecht entsteht unter Einschluss von Mit- oder Vorbenützensrechten. Es kann jedoch dem Vorbenützer gegenüber nicht erfolgreich entgegengehalten werden, jedem anderen Benutzer der gleichen Erfindung hingegen schon. Im vorliegenden Fall beruft sich die Beklagte (unzutreffenderweise) auch auf ein ihr zustehendes **Zwischenbenützensrecht**. Ist jemand ohne Verschulden verhindert gewesen, eine vom Patentamt oder Patentgericht gesetzte Frist einzuhalten, deren Versäumung einen

17 EPA Große Beschwerdekammer 11.12.1989, G 2/88, *Rs Mobil Oil III – Reibungsverringernder Zusatz*, ABl EPA 1990, 93 = GRURInt 1990, 522.

18 OPM 27.9.2006, Op 3/06 – *Blutgerinnungsfaktor VIII-Konzentrat*, PBl 2006, 151 mwN.

19 OGH 5.2.1936, 4 Ob 1/36 – *Ski mit Blechlamellen*, PBl 1936, 76 = SZ 18/28; 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; 10.9.1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*, nv; *Sonn/Pawloy/Alge*, Patentwissen leicht gemacht³ (2005), 214; *Weiser*, PatG², 172; *Gräser*, Erfindungs- und Lizenzrecht (1987), 36; *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht² (1972), 230, 232; *Thiele*, Zum Einwand der Vorbenützung im Patentverletzungsprozess, ÖBl 2008/47, 220.

20 So das von § 23 Abs 1 PatG verwendete verbum legale; geläufig ist auch die dem § 12 dPatG entlehnte Bezeichnung „Vorbenützer“.

21 Vgl. *Weiser*, VO Patentrecht I (2005), 27.

22 OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; *Warbek*, Vorbenützensrecht an Erfindungen und gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrsfreiheit, ÖBl 1996, 263, 267 f; *Friebel/Pulitzer*, Patentrecht², 223.

23 Vgl. OGH 13.7.1964, 4 Ob 306/64 – *Kaffee-Espressomaschinen*, SZ 37/103.

24 So bereits *Kohler*, Handbuch des Deutschen Patentrechts (1900), 468.

25 NA 2.8.1951, PBl 1952, 10; *Warbek*, ÖBl 1996, 263, 265 lSp.

26 Nunmehr wohl unstrittig vgl. RGZ 78, 363, 366; *Busche*, Das Vorbenützensrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patentrechts, GRUR 1999, 645 zu § 12 dPatG; **aA** noch *Kohler*, Handbuch, 470 passim.

27 Zum Begriff *Schönherr*, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriß Allgemeiner Teil (1982) Rz 411.2.

Rechtsnachteil, z.B. das Erlöschen des Patents, zur Folge hat, kann ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach §§ **129 ff PatG** gewährt werden. Ein bereits erloschenes Patent kann demzufolge wieder wirksam werden. Der gutgläubige Dritte, der im Vertrauen auf den Wegfall der Patentanmeldung oder auf das Erlöschen des Patents oder den Ablauf der 12-monatigen Unionspriorität den Gegenstand der Anmeldung oder des Patents in Benutzung genommen hatte, bevor durch die bewilligte Wiedereinsetzung die Anmeldung, das Patent oder das Prioritätsrecht wieder rechtswirksam wurden, wird durch ein Zwischenbenützerrecht nach § **136 Abs 1 PatG** geschützt.²⁸ Das Zwischenbenützerrecht besitzt eine große inhaltliche Ähnlichkeit mit dem Vorbenützerrecht, auf das § 136 Abs 1 letzter Satz PatG verweist. Gleiches gilt bei einer irrtümlichen Außerkraftsetzung eines Patents nach § **128 PatG** und im Wiederaufnahmefall nach § **127 Abs 3 PatG**.

Der **gute Glaube** stellt für den Erwerb des Vorbenützerrechts nach § 23 Abs 1 PatG eine elementare Voraussetzung dar. Insoweit wird der Grundsatz durchbrochen, dass es im Immaterialgüterrecht keinen gutgläubigen Rechtserwerb gibt.²⁹ **Gutgläubigkeit** ist zum Zeitpunkt der Inbenützungnahme erforderlich. Der gute Glaube nach § 23 PatG bestimmt sich nach § 326 ABGB, wonach Redlichkeit die positive Überzeugung der Rechtmäßigkeit voraussetzt.³⁰ Redlicher Besitzer ist, wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sache, die er besitzt, für die seinige hält. Die Beweislast für die Bösgläubigkeit trägt daher der Patentinhaber.³¹ Allerdings ist die Redlichkeit iS des § 326 Satz 1 ABGB nach hM³² schon bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen, was sich aus § 368 ABGB ergibt. Redlichkeit kann insbesondere dann nicht gegeben sein, wenn der Vorbenützer wusste oder auf Grund der Umstände annehmen musste, dass der Erfinder beabsichtigte, die Erfindung zum Patentschutz anzumelden.³³

„Guter Glaube“ iS des § 23 Abs 1 PatG ist nach hM³⁴ dann anzunehmen, wenn der Vorbenützer das Bewusstsein hat, dass er durch seine Tätigkeit die Interessen eines Urheber nicht verletzt; Gutgläubigkeit wird insbesondere dann fehlen, wenn der Handelnde den benutzten Gegenstand den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen hat. Guter Glaube fehlt daher immer dann, wenn der Vorbenützer die Kenntnis der Erfindung auf rechtswidrige Weise erlangt hat.

Das nach § 81 Abs 5 PatG jedermann zustehende Recht, beim Patentamt Auskünfte darüber, unter welchem Titel und von wem eine Anmeldung einer bestimmten Patentklasse eingereicht wurde, einzuholen, tut der bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmenden Gutgläubigkeit des Zwischenbenützers keinen Abbruch. Er ist nicht verpflichtet ohne irgendeinen konkreten Anlass laufend Erkundigungen darüber einzuziehen, ob seine Tätigkeit von einem angemeldeten Patent betroffen sein könnte. Der Kläger, der die Gutgläubigkeit des beklagten Zwischenbenützers bestreitet, wird dar zu tun haben, dass konkrete Verdachtsmomente vorlagen, die solche Anfragen erforderlich gemacht hätten.³⁵

28 Vgl. *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar⁶ (2001), § 123 PatG Rz 172 zur ähnlichen Regelung des § 123 Abs 5 dPatG.

29 Vgl. *Schönherr*, Grundriß Rz 409.

30 OPM 19.6.1968, Op 2/67 – *Treibriemen*, PBl 1969, 52.

31 OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; *Weiser*, PatG², 175; deutlich auch *Busse*, PatG⁶, § 12 Rz 52.

32 Statt vieler *Klicka* in *Schwimann ABGB II*³ § 326 Rz 1 mwN.

33 § 12 Abs 1 dPatG enthält für den Fall der Erfindungskennntnis des Dritten vom späteren Patentanmelder eine eigene, nicht in § 23 PatG enthaltene Prioritätsregel.

34 OGH 25.3.1936, 4 Os 277/35 – *Kolbenerzeugung*, SSt 16/35; *Thiele*, ÖBl 2008, 220, 222.

35 OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; 10.9.1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*, nv; 25.3.1986, 4 Ob 312/86 – *UNO-CITY III*, GRURInt 1987, 259 = ÖBl 1986, 116.

Selbst wissentliche Benützung der Erfindung, d.h. in Kenntnis der Anmeldung, macht vor dem einstweiligen Beginn des Patentschutzes nur bei sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung oder wegen Verstoßes gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften verantwortlich, weil eben erst vom einstweiligen Eintritt der gesetzlichen Wirkungen des Patentes an in Rechte aus dem angemeldeten Patent eingegriffen werden kann.³⁶

Zwischenbenützer im Sinne des § 23 PatG, die den künftigen Patentinhaber etwa dadurch schädigen, dass sie im Hinblick auf den baldigen Eintritt der einstweiligen Patentwirkungen große Mengen der später geschützten Erzeugnisse „patentfrei“ herstellen, um sie dann noch vertreiben zu können, sind schon mangels Gutgläubigkeit nicht schutzwürdig.³⁷

An der gutgläubigen Vorbenützung fehlt es, wenn z.B. erst mit der Einstellung eines (wegen Geheimnisbruchs entlassenen) Mitarbeiters des späteren Patentinhabers, sich der Betrieb des Dritten ernstlich mit dem später patentierten Verfahren befasst hat.³⁸

Gibt bspw. ein Dienstgeber eine ihm unverzüglich gemeldete Diensterfindung dem Dienstnehmer zur Patentanmeldung frei, dann wird dem Dienstgeber der notwendige gute Glaube abzusprechen sein; unterlässt dagegen der Dienstnehmer die rechtzeitige Meldung einer Diensterfindung, dann gewährt die Rsp³⁹ dem Dienstgeber, der diese Erfindung im guten Glauben in Benützung genommen hat, wie jedem anderen redlichen Erfindungsbesitzer ein Vorbenützungsrecht an dem später erteilten Patent.

Da demzufolge der Beklagten die Gutgläubigkeit fehlte, gab der OGH zutreffend dem Vorbenützungseinwand keine Folge. Bemerkenswert sind die Ausführungen der Höchststrichter, dass es keine Gutgläubigkeit in Bezug auf die Nichtigkeit eines Patentbesitzes gibt, sondern eben nur den guten Glauben an eine nicht schon patentierte Erfindung, andernfalls sich jeder im Verletzungsstreit darauf berufen könnte, er habe im guten Glauben an die Nichtigkeit des Patentanspruchs gehandelt.

4. Sicherheitsleistung der gefährdeten Partei

In der einstweiligen Verfügung (EV) kann – auf Antrag oder von Amts wegen – der gefährdeten Partei gleichzeitig mit der Bewilligung eine Sicherheitsleistung aufgetragen werden. Erfolgt dies, so ist nach § 390 EO der Vollzug der EV bis zu deren Erlag auszusetzen. Zweck der Sicherheitsleistungen ist es, dem Gegner der gefährdeten Partei für allfällige Schäden, die er durch die EV erleidet, einen Haftungs- oder Befriedigungsfonds zu schaffen. Die Sicherheitsleistung kann nach § 390 Abs 1 EO entweder bei nicht ausreichender Bescheinigung des Anspruchs oder trotz ausreichender Bescheinigung des zu sichernden Anspruchs unter den **Voraussetzungen des § 390 Abs 2 EO** aufgetragen werden.⁴⁰

Im gegenständlichen Fall ist die Auferlegung der Sicherheitsleistung nach § 390 Abs 2 EO erfolgt. Dies bedeutet aber, dass die Interessenabwägung zwischen dem Sicherungsbedürfnis der gefährdeten Partei einerseits und andererseits der Tiefe des Eingriffs in die Rechtssphäre des Gegners sowie der Schadensträchtigkeit dieses einstweiligen Eingriffs zugunsten des Gegners (!) ausgefallen ist.⁴¹ Die **Höhe der Sicherheitsleistung** hängt von der Höhe des zu erwartenden Schadens für den Gegner ab und bestimmt sich nach § 273 ZPO. Bemerkenswerterweise halten die Höchststrichter zu dem festgesetzten Betrag in Höhe von

36 OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; 4 Ob 312/86 – *UNO-CITY III*, GRURInt 1987, 259 = ÖBl 1986, 116.

37 OGH 15.5.1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – *UNO-CITY I*, GRURInt 1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; 10.9.1985, 4 Ob 361/84 – *UNO-CITY II*, nv.

38 OPM 19.6.1968, Op 2/67 – *Treibriemen*, PBl 1969, 52.

39 OPM 14.10.1981, PBl 1982, 83.

40 Zur grundlegenden Unterscheidung *König*, Einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren³ (200..) Rz 2/183 mwN.

41 Näher zu den widerstreitenden Interessen und deren Abwägung, *König*, Einstweilige Verfügungen³ Rz 5/3 ff.

EUR 500.000,- fest, dass die Möglichkeit einer Erhöhung besteht sollte sich dieser (vorläufige) Betrag als unzureichend herausstellen.

IV. Zusammenfassung

Nach nunmehr gefestigter Rsp unterliegen Patente betreffend die Verwendung eines chemischen Stoffes zur Herstellung bestimmter Arzneimittel (sog. „Swiss Claims“) nicht (mehr) dem Stoffschutzverbot des Art IV Abs 1 PatRNov 1984, BGBl 1984/234, m.a.W. es besteht Patentschutz. Pharmafimen haben nunmehr aus ihren Wirkstoffpatenten auch das Recht, ähnlich wirkende Medikamente Dritter zu verbieten. Die Unterlassungsansprüche können durch einstweilige Verfügungen rasch durchgesetzt werden. Allenfalls kann eine Sicherheitsleistung aufgetragen werden, deren Höhe nach § 273 ZPO festgesetzt wird.