

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Helmut Gamerith,
Walter Holzer

Juli 2010

04

161 – 200

Beiträge

**Schadenersatzansprüche der Markt-
gegenseite nach UWG** *Petra Leupold* ↻ 164

Neues zum Schutzbereich von Swiss-type-Claims *Rainer Schultes* ↻ 172

Leitsätze

Nr. 86 – 132

Zero intern *Wilfried Thöni* ↻ 174

Landesforstrevier L *Simone Wasserer* ↻ 177

Prozesskostensicherheit *Guido Donath* ↻ 181

Mozart Symphonie No 41 *Manfred Büchele* ↻ 184

Bergspechte II *Manfred Büchele* ↻ 187

Künstler-Produktionsvertrag G *Manfred Büchele* ↻ 185

Salvador Dalí *Manfred Büchele* ↻ 186

Rechtsprechung

Diesel (III) – Parallelimport: Neues zur Beweislast für das
Inverkehrbringen einer Ware außerhalb des EWR ↻ 189

S-Vertriebssystem – GVO haben keine unmittelbare zivilrechtliche
Wirkung *Johannes Barbist* ↻ 193

Neues zum Schutzbereich von Swiss-type-Claims

Zugleich Besprechung der E OGH 17 Ob 35/09 k, *Isoflavon*

ÖBI 2010/35

Art 52 Abs 4 EPÜ

OGH 9. 2. 2010,
17 Ob 35/09 k,
Isoflavon

Swiss-type-
Claims;

Nahrungs-
ergänzungsmittel;

Medikament;
Feilhalten

Nachdem die Rechtsbeständigkeit bisher erteilter Patentansprüche auf die zweite medizinische Indikation, die bekannten Swiss-type-Claims, mittlerweile allgemein anerkannt ist,¹⁾ hatte sich der OGH jüngst erstmals mit dem Schutzbereich von Swiss-type-Ansprüchen auseinanderzusetzen.²⁾ Dies aber nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, im Hinblick auf die Äquivalenz der Verwendung, sondern im zentralen Bereich der wörtlichen Patentverletzung.

Von Rainer Schultes

Inhaltsübersicht:

- A. Die E *Isoflavon*
- B. Nahrungsergänzungsmittel ein Medikament?
- C. Begrenzung des Schutzzumfangs
- D. Die medizinische Zweckbestimmung
- E. „Echte“ und „falsche“ Nahrungsergänzungsmittel
- F. Beweisproblem „Feilhalten“

A. Die E *Isoflavon*

Kern der Entscheidung war, ob ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel ua folgenden Patentanspruch verletzt: *„Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts von Soja oder Klee für die Herstellung eines Medikaments zur Verabreichung in Dosierungseinheitsform für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms, von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind, oder von Prostatakrebs.“*

Der mutmaßliche Eingriffsgegenstand ist ein Nahrungsergänzungsmittel, dessen Einnahme nach der Produktbeschreibung des Herstellers infolge der darin ua enthaltenen Isoflavone des Rotklee eine Erleichterung bei Menstruations- oder Wechseljahrsbeschwerden bewirken soll.

B. Nahrungsergänzungsmittel ein Medikament?

Swiss-type-Claims schützen gemeinhin die Verwendung einer Substanz zur Herstellung eines Arzneimittels oder Medikaments für eine bestimmte therapeutische Anwendung. Folglich musste zunächst der Begriff „Medikament“ interpretiert werden. Der OGH hat diesen nicht einfach nach dem AMG, sondern in Anlehnung an die Rsp³⁾ zu Art 52 Abs 4 EPÜ funktionell angelegt und auch das gegenständliche, zumindest formal als Nahrungsergänzungsmittel in Verkehr gebrachte Produkt unter diesen Begriff subsumiert. Eignet sich der Eingriffsgegenstand zu den im Patentanspruch genannten Zwecken (hier für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms, von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind, oder von Prostatakrebs), liegt ein „Medikament“ vor.

C. Begrenzung des Schutzzumfangs

Der OGH hob zutreffend hervor, dass im Swiss-type-Claim die medizinische Zweckangabe neuheitsbegründend ist.⁴⁾ Er hat daraus geschlossen, dass ein Produkt, welches sich nicht für den patentgemäßen Zweck eignet, nicht in den Schutzbereich eines Swiss-type-Anspruchs fällt.

D. Die medizinische Zweckbestimmung

Um vom Patent erfasst zu sein, muss es sich nicht nur in der konkreten Form für den erfindungsgemäßen Zweck (theoretisch) eignen, es muss ihn in einem praktisch erheblichen Umfang tatsächlich erreichen. Zur Beurteilung dessen ist ein *„praktisch vernünftiger Maßstab anzulegen, der für sophistische Betrachtungsweisen keinen Raum lässt“*,⁵⁾ maW, der Eingriffsgegenstand muss iS der medizinischen Zweckangabe wirken. Dies schließt (gesetzmäßig in Verkehr gebrachte) Nahrungsergänzungsmittel aus dem Schutzbereich von Swiss-type-Claims aus, weil Nahrungsergänzungsmittel im Umkehrschluss zu § 1 Abs 1 AMG nicht wirken dürfen. Nach der vorliegenden E *Isoflavon* können folglich echte (rechtskonforme) Nahrungsergänzungsmittel vom Patentschutz für die zweite medizinische Indikation grundsätzlich nicht erfasst sein.

E. „Echte“ und „falsche“ Nahrungsergänzungsmittel

Sollte ein Produkt, das als Nahrungsergänzungsmittel deklariert ist, dagegen dennoch eine arzneiliche Wirksamkeit aufweisen, kann es auch in den Schutzbereich eines Swiss-type-Claims fallen, der ein Verwendungsanspruch ist. Allerdings handelt es sich dann in Wahrheit um ein Arzneimittel iSd § 1 Abs 1 AMG. Der

1) Große Beschwerdekammer des EPA 5. 12. 1984, G 1/83, *Zweite medizinische Indikation/Bayer*; OPM 28. 9. 2005, Op 3/04, *Omeprazol III*, ÖBI 2006, 186; OGH 14. 2. 2006, 4 Ob 251/05 y, *Omeprazol IV*; jedoch: G2/08, *Dosierungsanleitung/KOS LIFE SCIENCES*.
2) OGH 9. 2. 2010, 17 Ob 35/09 k, *Isoflavon*, ÖBI-LS 2010/73–75.
3) Technische Beschwerdekammer des EPA 15. 5. 1987, T 81/84.
4) ÖBI-LS 2010/75.
5) OGH 9. 2. 2010, 17 Ob 35/09 k, *Isoflavon*.

patentrechtliche Unterlassungsanspruch überschneidet sich in diesem Fall mit dem lauterkeitsrechtlichen.

Andererseits würden bloße „Präsentationsarzneimittel“⁶⁾ ohne einschlägige Wirksamkeit selbst dann nicht in den Schutzbereich fallen, wenn sie (in irreführender Weise) für die patentgemäße Indikation ausgehoben würden. Dem Patentinhaber kämen in diesem Fall daher allenfalls lauterkeitsrechtliche Ansprüche zu, nicht aber patentrechtliche, insb nicht die Zahlungsansprüche nach § 150 PatG.

F. Beweisproblem „Feilhalten“

Dies wirft die Frage auf, ob der OGH ausreichend berücksichtigt hat, dass gem § 22 PatG bereits das Feilhalten eines nach einem patentgemäßen Verfahren hergestellten Erzeugnisses eine Patentverletzung ist. Hält die Beklagte ein Erzeugnis zu den im Patent genannten Zwecken etwa für die Behandlung von Prostatakrebs feil, wird nach bisheriger Rsp⁷⁾ bereits in das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers eingegriffen. Das Verbot des Feilhaltens hat nach der Rsp⁸⁾ einen doppelten Zweck. Zum einen soll es das Unterbleiben eines ebenfalls unzulässigen Inverkehrbringens absichern, zumal der Nachweis des öffentlichen Angebots idR leichter zu erbringen sein wird als jener der tatsächlichen Veräußerung. Zum anderen dient das Verbot aber auch dazu, Nachteile des Patentinhabers hintanzuhalten, die schon durch das Feilhalten selbst entstehen. Diese können etwa darin liegen, dass der Patentinhaber allein wegen des öffentlichen Angebots von Konkurrenzprodukten – also unabhängig von einem tatsächlichen Inverkehrbringen – faktisch gezwungen ist, seinen eigenen Preis zu reduzieren.

Ob sich das Erzeugnis zum patentgemäßen Zweck eignet und ihn tatsächlich erreicht, darf zumindest beim Feilhalten noch keine Rolle spielen, will man den Patentinhaber nicht vor regelmäßig unlösbare Beweisschwierigkeiten stellen und zwingen, eine allfällige Patentverletzung zu erdulden. Der vom OGH ins Spiel gebrachte Anscheinsbeweis löst dieses Problem nur unvollständig. Der Anscheinsbeweis ist kein Beweis im technischen Sinn, sondern die Anwendung allgemeingültiger Erfahrungssätze, mit deren Hilfe von einer leicht erweislichen Tatsache (etwa der Auslobung eines Produkts für eine bestimmte Wirkung) auf das Vorhandensein der typischerweise damit verknüpften Tatsache (der tatsächlichen Wirkung) geschlossen wird. Der Anscheinsbeweis kann vom Beklagten durch den Beweis, dass eine ernste Möglichkeit eines atypischen Ablaufs besteht, leichter entkräftet werden als der echte Beweis. Der Kläger muss dann wie beim normalen Beweis die Eignung des Erzeugnisses zum patentgemäßen Zweck streng beweisen,⁹⁾ was ihm beim bloß feilgehaltenen, aber noch nicht in Verkehr gebrachten Eingriffsgegenstand regelmäßig nur schwer gelingen wird. Dem Kläger wird damit ein höheres Prozessrisiko zugemutet. Zur Lösung des Problems bietet sich die Beweislastumkehr an, wie sie zum UWG in Fällen, in denen der Kläger besondere, unverhältnismäßige Beweisschwierigkeiten hat, während dem Beklagten die entsprechenden Kenntnisse zur Verfügung stehen, auch judiziert wird.¹⁰⁾

6) Vgl OGH 4 Ob 27/08 m, *Zigarettenattrappe*, ÖBl 2008, 325.

7) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 13/09 z, *Nebivolol II*; 17 Ob 24/09 t, *Nebivolol I*, ÖBl 2010/28, 134.

8) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 13/09 z; 17 Ob 24/09 t (FN 7).

9) *Fasching*, Zivilprozeßrecht, Lehrbuch² (1990) Rz 895; OGH 9. 2. 2010, 17 Ob 35/09 k, *Isoflavon*.

10) *Wiltschek*, UWG⁷ (2003) § 2 E 1486 und 1488.

→ Zum Thema

Über den Autor:

Rainer Schultes ist Rechtsanwalt bei e|n|w|c.
Kontaktadresse: e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola
Rechtsanwälte GmbH, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien.
Tel: (01) 716 55-0
Fax: (01) 716 55-99

E-Mail: r.schultes@enwc.com

Internet: www.enwc.com

Vom selben Autor erschienen:

Gassauer-Fleissner/Rittler/Schultes, Patentrechtliche
Verantwortlichkeit der Sozialversicherungsträger und des
Hauptverbandes, ÖBl 2008, 116.

→ Literatur-Tipp



Peter Burgstaller, *Swiss-Claims, Indikationsgebundene Patentansprüche und Stoffschutzverbot*, *ecolex* 2010, 467.

Probeheft unter: www.ecolex.at

MANZ Bestellservice:

Tel: (01) 531 61-100,

Fax: (01) 531 61-455,

E-Mail: bestellen@manz.at

