

BVergG 2018 Innovationspartnerschaft Auftragssperre bei Leistungsmangel

Untreue
Rsp-Update

Webshops
Verstoß gegen Informationspflichten

Ausbildungskosten – Rückersatz
Transparenzgebot

Abschlussprüfungsvertrag
Vertrag über Nichtprüfungsleistungen

Gleitzeit
und Überstunden

Zu OGH Isoflavon II
„Anscheinsbeweis“ / „Feilhalten“

Zum „Anscheinsbeweis“ und „Feilhalten“ – Anmerkung zur Entscheidung *Isoflavon II*

RAINER SCHULTES

A. Hintergrund

Der OGH hatte kürzlich zum zweiten Mal in einem Patentverletzungsstreit um Rotklee-Kapseln zu entscheiden.¹⁾ Verfahrensgegenständlich war der Patentanspruch mit dem Wortlaut:

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

Die Bekl vertrieb und bewarb vor Klageeinbringung ua „Vita Lady Vitalstoff Kapseln“ mit pflanzlichen Hormonen und Nährstoffen, ua mit dem Wirkstoff Rotklee, zur einmal täglichen Einnahme während der Regel und in den Wechseljahren. Als Inhaltsstoff ist auf der Packung ua „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ angegeben. In der Produktinformation werden ua Isoflavone des Rotklees (= pflanzliche Hormone) und als Indikation Menstruations- und Wechseljahrbeschwerden genannt.

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

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

Aus dem Begriff „Rotkleeextrakt“ kann nicht abgeleitet werden, ob dieser Isoflavon Phytoöstrogene enthält; dasselbe gilt für „Rotkleespezialextrakt“. Aus beiden ergibt sich, dass bestimmte Inhaltsstoffe angereichert wurden oder Begleitstoffe abgetrennt wurden, aber nicht, welche. Allerdings liegt nahe, dass Isoflavon Phytoöstrogene angereichert sind, da es sich dabei um die Inhaltsstoffe des Rotklees handelt, die für die Fachwelt wegen ihrer Wirksamkeit von Bedeutung sind.

B. Anscheinsbeweis bei Patentverletzung

Im Provisorialverfahren sprach der OGH auf dieser Basis zur Beweislast hinsichtlich der Patentverletzung aus, dass bei Feilhalten eines Präparats zu einem bestimmten Zweck prima facie gilt, dass der ausgelobte

Zweck (die Indikation) auch in einem praktisch vernünftigen Maßstab erreicht wird. Konkret: Wenn also die Bekl ihr Vita-Lady Produkt für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms oder von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind, bewirbt, kann davon ausgegangen werden, dass die Wirkung auch in einem praktisch erheblichen Umfang erreicht wird und damit ein (patentverletzendes) Medikament vorliegt.

Im Laufe des Verfahrens wurde der klagepatentgemäße Anspruch allerdings eingeschränkt auf eine Verabreichung von Isoflavon Phytoöstrogenen in einer Menge von ungefähr 20 mg bis 200 mg pro Tag. Da das verfahrensgegenständliche Präparat zur einmal täglichen Verabreichung vorgesehen war und eine Kapsel nach den Feststellungen nur 12 mg Rotklee Isoflavone enthält, ist dieses Merkmal nicht erfüllt. Entscheidend dafür, ob ein Anscheinsbeweis vorliegt, der die Beweislast verschieben kann, ist daher, ob ein Tatbestand mit einem typischem Geschehnisablauf vorliegt, dessen Verwirklichung wahrscheinlich ist. Der OGH hielt das Feilhalten des Präparats unter den Angaben „enthält 150mg stand. Rotkleeextrakt“ und „Isoflavone des Rotklees“ als nicht ausreichend, um anzunehmen, dass das Präparat mehr als 20 mg Isoflavone aus dem Rotklee enthält. Zwar lag nahe, dass Isoflavon-Phytoöstrogene angereichert sind (was für den Anscheinsbeweis des grundsätzlichen Vorhandenseins dieser Isoflavon-Phytoöstrogene im Provisorialverfahren genügt), nicht aber, dass aus dem Begriff „Rotkleeextrakt“ (gemeint wohl: „150 mg Rotkleeextrakt“) auch abgeleitet werden konnte, dass eine Kapsel eine bestimmte Menge, nämlich mehr als 20 mg Isoflavon Phytoöstrogene, enthält. Da dies aus der Aussage nicht ableitbar war, konnte kein Anscheinsbeweis angezogen werden, sodass die Kl die (patentverletzende) Menge hätte beweisen müssen.

Betont hat der OGH, dass, selbst wenn der Anscheinsbeweis angezogen werden kann, es (erst) mit dessen Erbringung zu einer Verschiebung von Beweisthema und Beweislast vom Kl zum Bekl kommt. Fraglich ist, ob damit die zur E *Isoflavon I*²⁾ aufgezeigten Beweisprobleme des Kl beim Feilhalten gelöst sind, weil nicht nur die Beweislast auf den Bekl verschoben wird, sondern sich auch das Beweisthema „verschiebt“. Wenn sich der Bekl schon mit einer ersten Möglichkeit eines atypischen Ablaufs freibeweisen kann und nicht den Beweis erbringen muss, dass der feilgehaltene (aber noch nicht vertriebene)

Ing. Mag. Rainer Schultes ist Partner der GEISTWERT Rechtsanwälte; www.geistwert.at

1) OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 232/17 x, *Isoflavon II*; zu den Leitsätzen und Entscheidungsgründen s Seite 1013 in diesem Heft.

2) Siehe Anm in ÖBl 2010, 172.

Gegenstand tatsächlich nicht in das Patent eingreift, bleibt der Kl beim reinen Feilhalten im Ergebnis oft beweisbelastet, obwohl der Bekl den Nichteingriff leicht beweisen könnte.

C. Feilhalten durch bloße Bewerbung bzw Beschreibung?

Neben obiger (Anscheins-)Beweisproblematik adressiert das vorliegende Urteil die Frage, ob durch die bloße Bewerbung bzw Beschreibung ein patentverletzendes Feilhalten verwirklicht werden kann: Das Feilhalten ist neben den anderen Verletzungshandlungen wie Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen oder zu den genannten Zwecken Einführen oder Besitzen eine selbstständige Benutzungsart. Zum einen soll es das Unterbleiben eines ebenfalls unzulässigen Inverkehrbringens absichern, zumal der Nachweis des öffentlichen Angebots in der Regel 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. Das angebotene Erzeugnis muss also nicht einmal vorhanden sein, um ein Feilhalten zu verwirklichen.³⁾

Die deutsche Rsp stellt bei der Bewerbung bzw Beschreibung auf den objektiven Erklärungsgehalt des Anbietens ab.⁴⁾ Das LG Düsseldorf hat sogar die Auffassung vertreten, dass maßgeblich sei, ob die Adressaten das Angebot mit dem geschützten Gegenstand assoziieren, auch wenn dieser tatsächlich durch eine nicht unter das Patent fallende Ausführungsform ersetzt worden ist.⁵⁾

Der OGH weicht offenbar von der deutschen Rsp ab, indem er die Aussagen „150 mg stand. Rotkleeextrakt“ in Verbindung mit „Isoflavone des Rotklee“ im Rahmen des Feilhaltens nicht gemäß dem objektiven Erklärungswert – also wie ein redlicher Empfänger der Erklärung diese unter Berücksichtigung aller Umstände verstehen musste⁶⁾ – beurteilt, sondern nach der Auffassung einer Fachperson oder gar nach der objektiven Wahrheit (iS einer Laborana-

lyse). Der Erklärungsempfänger ist im Anlassfall aber klar keine Fachperson. Verbraucherinnen hätten wohl eine pharmakologische Wirkung erwartet, was eben mehr als 20 mg vorausgesetzt hätte, was wiederum patentverletzend gewesen wäre, oder hätten zumindest erwartet, dass 150 mg Rotkleeextrakt zumindest 20 mg Isoflavone des Rotklee enthalten.

Im Ergebnis schränkt der OGH offenbar den Anwendungsbereich des Feilhaltens gem § 22 PatG auf solche Handlungen ein, bei welchen sich (schon) aus dem Feilhalten alle Anspruchsmerkmale objektiv (und am besten einer Merkmalsgliederung entsprechend) oder zumindest nach „typischem Geschehensablauf“ ergeben, oder/und stellt – in Abweichung zur deutschen Judikatur – nicht darauf ab, wie das Angebot vom Empfänger verstanden wird. Dieser strenge Zugang würde bei Angeboten zu keiner Verletzung führen, die zwar von den Adressaten als Angebote eines patentierten Erzeugnisses verstanden werden (können), auf welche aber in der Folge kein Inverkehrbringen eines Eingriffsgegenstands folgt. Obwohl der Patentinhaber in diesen Fällen einen Schaden erleiden kann, zB dadurch, dass der Adressat auf das Angebot des feilhaltenden mutmaßlichen Patentverletzers aufmerksam wird, mit diesem kontrahiert und vom Erwerb des Originalprodukts absieht,⁷⁾ bleibt er schutzlos bzw im Hinblick auf eine Irreführung des Adressaten auf § 2 UWG verwiesen.

Dennoch zeigt die vorliegende Entscheidung, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Angebot ein patentverletzendes Feilhalten darstellt (weil sich dem Feilhalten alle patentgemäßen Anspruchsmerkmale entnehmen lassen), der in der Folge in Verkehr gebrachte Gegenstand hingegen das Patent nicht verletzt, weil er vom angebotenen Gegenstand abweicht.

3) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 24/09 t, *Nebivolol*, ecolex 2010/57 (*Schönherr/Adocker*) = ÖBl 2010/28.

4) *Scharen* in *Benkard*, Patentgesetz¹¹ (2015) § 9 PatG Rz 41 mit Verw auf BGHZ 167, 374, 378, *Kunststoffbügel*.

5) *Keukenschrijver* in *Busse/Keukenschrijver*, PatG⁸ (2016) § 9 Rz 71 mit Verw auf LG Düsseldorf InstGE 1, 174.

6) RIS-Justiz RS0014160 (T 23).

7) Vgl die Wertung des OGH zu 4 Ob 54/12 p; dazu auch *Schultes*, Patentverletzung durch Arzneimittel im Warenverzeichnis vs Warenverkehrsfreiheit, ÖBl 2013/13; OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 24/09 t, *Nebivolol*, ecolex 2010/57 (*Schönherr/Adocker*) = ÖBl 2010/28.