



1. Die Patent- oder Gebrauchsmustererteilung schafft im Sicherungsverfahren einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima-facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts oder für den aufrechten Gebrauchsmusterschutz. Das Vorbringen, dem Klagepatent bzw. Klagegebrauchsmuster fehle es an der nötigen Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit kann als bloße Rechtsfolgenbehauptung gesehen werden, die das Gericht nicht verpflichtet, ein Bescheinigungsverfahren zur Frage der Neuheit und der Erfindungshöhe einzuleiten.

2. Mit dem Unterlassungsgebot können nur Handlungen untersagt werden, die im territorialen Schutzbereich des Gebrauchsmusters begangen werden. Wird eine Ware nach Österreich exportiert, so wird der Exporteur nicht in Österreich tätig.

3. Eine Beseitigung der Eingriffsgegenstände oder sonstiger Verletzungen darf nur aufgetragen werden, wenn die Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands in der Verfügungsmacht des Rechtsverletzers liegt.

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Präsidentin Hon.-Prof. Dr. Griss als Vorsitzende sowie die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A***** Corporation, ***** , vertreten durch Dr. Hans Georg Zeiner und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. r***** VertriebsgmbH, ***** , 2. M***** GmbH, ***** , beide vertreten durch Ploil Krepp & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung und Rückruf (Gesamtstreitwert im Provisorialverfahren 35.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 25. Februar 2009, GZ 2 R 230/08w-41, womit der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 9. Oktober 2008, GZ 10 Cg 139/06f-37, abgeändert wurde, den

Beschluss

gefasst: Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wird Folge gegeben und der angefochtene Beschluss dahin abgeändert, dass in Ansehung der Zweitbeklagten sowie des gegen die Erstbeklagte gerichteten Rückrufbegehrens der Beschluss des Erstgerichts wiederhergestellt wird.

Im Übrigen – in Ansehung des gegen die Erstbeklagte gerichteten Unterlassungsbegehrens und im Kostenpunkt – wird der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Rechtssache an das Rekursgericht zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. Die Kosten des Revisionsrekursverfahrens bilden weitere Kosten des Rekursverfahrens.

Begründung:

Die Klägerin ist Inhaberin des die Priorität 16. 3. 2001 genießenden, am 15. 3. 2002 angemeldeten und am 16. 7. 2007 eingetragenen Europäischen Patents EP 1381352 (E 364380) für ein transdermales Matrixpflaster zum Verabreichen von Fentanyl und anderen Wirkstoffen (in der Folge kurz: Klagepatent), das die folgenden Ansprüche umfasst:

1. Monolithisches transdermales Pflaster zur Verabreichung von Fentanyl, Alfentanil, Carfentanil, Lofentanil, Remifentanil, Sufentanil oder Trefentanil durch die Haut, umfassend:

a. eine Trägerlage;

b. einen Vorrat, der auf der Trägerlage angeordnet ist, wobei zumindest die mit der Haut in Kontakt kommende Oberfläche des Vorrats klebrig ist, wobei der Vorrat eine einphasige polymerische Zusammensetzung frei von ungelösten Komponenten umfasst, die eine Menge eines Wirkstoffs ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fentanyl, Alfentanil, Carfentanil, Lofentanil, Remifentanil, Sufentanil oder Trefentanil enthält, die ausreichend ist, um eine Schmerzfreiheit in einem Menschen für mindestens drei Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten; dadurch gekennzeichnet, dass der Vorrat aus einem Polyacrylat-Kleber geformt ist und eine Dicke von 0,0125 mm (0,5 mil) bis 0,1 mm (4 mil) aufweist;

2. Pflaster nach Anspruch 1, das Fentanyl enthält;
3. Pflaster nach Anspruch 1, das Alfentanil, Lofentanil, Remifentanil oder Sufentanil als den Wirkstoff enthält;
4. Pflaster nach Anspruch 3, wobei der Wirkstoff Sufentanil ist;
5. Pflaster nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei der Polyacrylat-Kleber eine Tg von weniger als -10 Grad Celsius aufweist;
6. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Pflaster eine normalisierte C_{max} von 3,3 bis 82,5 ng/ml-(mg/h) aufweist;
7. Pflaster nach Anspruch 6, wobei das Pflaster einen Steady-State Wirkstofffluss von 0,1 bis 20 µg/cm²/h, bevorzugt 1 bis 10 µg/cm²/h aufweist;
8. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Pflaster eine standardisierte C_{max} von 0,001 bis 0,2 ng/ml-cm aufweist;
9. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Vorrat eine Menge des gelösten Wirkstoffs umfasst, die ausreichend ist, um eine Schmerzfreiheit in einem Menschen für 3 bis 7 Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten;
10. Pflaster nach Anspruch 9, wobei der Vorrat ein Polymer umfasst, das eine Löslichkeit für den Wirkstoff von 1 Gew.-% bis 25 Gew.-%, bevorzugt 7 Gew.-% bis 12 Gew.-% aufweist;
11. Pflaster nach Anspruch 9 oder Anspruch 10, wobei der Vorrat 0,05 bis 1,75 mg/cm², bevorzugt 0,08 bis 1,25 mg/cm², weiter bevorzugt 0,1 bis 0,75 mg/cm², am meisten bevorzugt 0,12 bis 0,5 mg/cm² des Wirkstoffs umfasst;
12. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei der Vorrat weiterhin einen Permeationsverstärker umfasst;
13. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Trägerlage ein Polyurethan, Polyvinylacetat, Polyvinylidenchlorid, Polyethylen, Polyethylenterephthalat (PET), PET-Polyolefinlaminat oder ein Polybutylenterephthalat-Polymer umfasst;
14. Pflaster nach Anspruch 13, wobei die Trägerlage ein Polyethylen-Material geringer Dichte (LDPE), ein Polyethylen-Material mittlerer Dichte (MDPE) oder ein Polyethylen-Material hoher Dichte (HDPE) umfasst;
15. Pflaster nach Anspruch 14, wobei die Trägerlage ein Polyethylen-Material geringer Dichte (LDPE) umfasst;
16. Pflaster nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei die Trägerlage eine Dicke von 0,012 mm (0,5 mil) bis 0,125 mm (5 mil) aufweist;
17. transdermales Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 16 zur Verabreichung von Fentanyl, umfassend einen Kleber-Fentanylvorrat auf einer Trägerlage, wobei der Vorrat eine einphasige polymerische Zusammensetzung frei von ungelösten Komponenten umfasst, enthaltend einen Polyacrylat-Kleber, der eine ausreichende Löslichkeit für Fentanyl aufweist, um gelöstes Fentanyl in einer Menge zu enthalten, die ausreichend ist, um eine Schmerzfreiheit in einem Menschen für mindestens drei Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten, wobei das Pflaster eine normalisierte C_{max} von 3,3 bis 82,5 ng/ml-(mg/h) aufweist;
18. transdermales Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 16 zur Verabreichung von Fentanyl, umfassend einen Kleber-Fentanylvorrat auf einer Trägerlage, wobei der Vorrat eine einphasige polymerische Zusammensetzung frei von ungelösten Komponenten umfasst,

enthaltend einen Polyacrylat-Kleber, der eine ausreichende Löslichkeit für Fentanyl aufweist, um gelöstes Fentanyl in einer Menge zu enthalten, die ausreichend ist, um eine Schmerzfremheit in einem Menschen für mindestens drei Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten, wobei das Pflaster eine standardisierte C_{max} von 0,01 bis 0,2 ng/ml-cm² aufweist;

19. transdermales Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 16 zur Verabreichung von Sufentanil, umfassend einen Kleber-Sufentanilvorrat auf einer Trägerlage, wobei der Vorrat eine einphasige polymerische Zusammensetzung frei von ungelösten Komponenten umfasst, enthaltend einen Polyacrylat-Kleber, der eine ausreichende Löslichkeit für Sufentanil aufweist, um gelöstes Sufentanil in einer Menge zu enthalten, die ausreichend ist, um eine Schmerzfremheit in einem Menschen für mindestens drei Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten, wobei das Pflaster eine normalisierte C_{max} von 0,04 bis 10 ng/ml-(mg/h) aufweist;

20. transdermales Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 16 zur Verabreichung von Sufentanil, umfassend einen Kleber-Sufentanilvorrat auf einer Trägerlage, wobei der Vorrat eine einphasige polymerische Zusammensetzung frei von ungelösten Komponenten umfasst, enthaltend einen Polyacrylat-Kleber, der eine ausreichende Löslichkeit für Sufentanil aufweist, um gelöstes Sufentanil in einer Menge zu enthalten, die ausreichend ist, um eine Schmerzfremheit in einem Menschen für mindestens drei Tage zu induzieren und aufrecht zu erhalten, wobei das Pflaster eine standardisierte C_{max} von 0,001 bis 0,05 ng/ml-cm² aufweist;

21. Pflaster nach einem der Ansprüche 1 bis 20, das vollständig frei von einer Rate-kontrollierenden Membran ist.

Weiters ist die Klägerin Inhaberin des vom erwähnten Patent abgezweigten, die Priorität 16. 3. 2001 genießenden, am 2. 3. 2007 angemeldeten und am 18. 5. 2007 eingetragenen österreichischen Gebrauchsmusters Nr 9258 (in der Folge kurz: Klagegebrauchsmuster), das die folgenden Ansprüche umfasst:

Transdermal-Pflaster zum Verabreichen von Fentanyl durch die Haut, umfassend:

a. eine Trägerlage;

b. einen auf der Trägerlage angeordneten Vorrat, wobei zumindest die die Haut berührende Fläche des Vorrats klebrig ist und der Wirkstoff im Vorrat untersättigt vorliegt mit einem Anteil an Fentanyl, welcher ausreicht, um beim Menschen Schmerzfremheit herbeizuführen und für mindestens drei Tage aufrecht zu erhalten, wobei der Vorrat aus einem Klebstoff-Polymer geformt ist und der Vorrat etwa 0,05 mg/cm² bis etwa 1,75 mg/cm² Fentanyl enthält und das Klebstoffpolymer ein Polyacrylat-Klebstoff ist, der ein Kopolymer oder Terpolymer aus den Komponenten Alkylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und Hydroxyethylacrylat ist;

2. Transdermal-Pflaster nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorrat eine einphasige Polymerzusammensetzung frei von ungelösten Bestandteilen umfasst;

3. Transdermal-Pflaster nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Polyacrylat-Klebstoff ein vernetztes Polymer umfasst;

4. Transdermal-Pflaster nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerlage aus einem Polymer besteht, das aus der Gruppe ausgewählt ist, welche Polyurethan Polyvinylacetat, Polyvinylidenchlorid, Polyethylen, Polyethylenterephthalat (PET), PET-Polyolefin-Lamine oder Polybutylenterephthalat-Polymer umfasst;

5. Transdermal-Pflaster nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerlage eine Dicke von etwa 0,012 mm (0,5 Tausendstel Zoll) bis etwa 0,125 mm (5 Tausendstel Zoll) hat;

6. Transdermal-Pflaster nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pflaster eine Fläche von 4 bis 50 cm² aufweist.

Die Erstbeklagte ist österreichische Zulassungsinhaberin eines transdermalen Matrixpflasters, das sie unter der Bezeichnung „F*****“ vertreibt. Die Zweitbeklagte erzeugt dieses Produkt in Deutschland. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragt die Klägerin, den Beklagten mittels einstweiliger Verfügung den Vertrieb, Verkauf, Gebrauch,

Besitz und/oder Import bzw die Verbringung nach Österreich zum Zwecke des Vertriebs, Verkaufs, Gebrauchs und/oder Besitzes von Transdermal-Pflastern zu verbieten, welche einen oder mehrere im Einzelnen genannte Ansprüche des europäischen Patents EP 1381352 (in Österreich E 364380) bzw des österreichischen Gebrauchsmusters Nr 9258 erfüllen. Darüber hinaus beantragt sie, der Erstbeklagten aufzutragen, die Produkte, welche die vorgenannten Patent- und Gebrauchsmusteransprüche verwirklichen, prompt, spätestens jedoch binnen acht Tagen ab Rechtswirksamkeit der einstweiligen Verfügung, von Zwischen- und Großhändlern gegen Rückerstattung des Einstandspreises zurückzurufen. Das Produkt „F*****“ erfülle die Merkmale im Einzelnen genannter Ansprüche des Klagepatents sowie des Klagegebrauchsmusters. Die Beklagten verletzen das europäische Patent/das österreichische Gebrauchsmuster der Klägerin durch den Vertrieb ihres Produkts in Österreich.

Die Beklagten wandten ein, nur die Erstbeklagte sei als Vertriebsgesellschaft in Österreich tätig, die Zweitbeklagte entfalte in Österreich keine Tätigkeit, sie vertreibe nicht, verkaufe nicht, gebrauche nicht und besitze auch nicht in Österreich. Der Export aus Deutschland könne der Zweitbeklagten nicht mit einer Entscheidung eines österreichischen Gerichts untersagt werden. Gegen das Klagepatent seien beim Europäischen Patentamt sieben Einsprüche anhängig. Drei mit dem Klagegebrauchsmuster zwar nicht identische, aber vom Patent ebenfalls abgespaltene Gebrauchsmuster seien in Deutschland mangels erfinderischer Tätigkeit gelöscht worden. Den Schutzrechten der Klägerin mangle es somit an der nötigen Neuheit bzw erfinderischen Tätigkeit. Das Produkt greife auch nicht in die Schutzrechte der Klägerin ein, weil in den von den Schutzrechten der Klägerin umfassten Transdermal-Pflastern der Wirkstoff (insbesondere Fentanyl) im Vorrat untersättigt vorhanden sei, während er im Produkt der Beklagten übersättigt sei. Die Klägerin habe nicht bescheinigt, woraus sich der im Produkt enthaltene Klebstoff-Polymer zusammensetzt. Der von der Klägerin erhobene Beseitigungsanspruch könne nicht neben dem Unterlassungsanspruch bestehen; im Übrigen bestünde er auch nur soweit, als den Beklagten eine rechtliche Ingerenz auf die vom Unterlassungsbegehren betroffenen Produkte zustünde.

Das *Erstgericht* wies den Sicherungsantrag ab. Es stellte den Inhalt der in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters enthaltenen Offenbarung und den Inhalt des – von der Anmeldung des Klagepatents abgespaltenen und vom deutschen Patentamt mit Beschluss vom 6. 3. 2007 für nichtig erklärten – deutschen Gebrauchsmusters DE 20220982 fest. Festgestellt wurde auch, mit welchen Erwägungen das deutsche Patentamt die Nichtigkeitserklärung begründet hat. Weiters hat das Erstgericht festgestellt, woraus das Produkt besteht. In der Klebeschicht (Vorrat) sei Fentanyl „in gelöstem Zustand unterhalb der Sättigung vorhanden“. Es könne nicht festgestellt werden, dass die Zweitbeklagte das Produkt in die Republik Österreich einführt.

In der rechtlichen Beurteilung verwies das Erstgericht darauf, dass die Beklagten den Nichtigkeitseinwand im Wesentlichen bloß auf die Löschung des deutschen Gebrauchsmusters gestützt hätten. Detaillierte Tatsachenbehauptungen zur mangelnden Rechtsbeständigkeit fehlten; auch das Vorbringen der Klägerin sei unvollständig. Das Gericht habe daher aus den vorgelegten Bescheinigungsmitteln über die Parteienbehauptungen hinaus Feststellungen treffen müssen, die jedoch in den Rahmen des Parteienvorbringens fielen und daher zu beachten seien. Das Klagegebrauchsmuster sei nichtig, weil der Hauptanspruch über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgehe. Nichtig seien auch alle übrigen Ansprüche, weil sie auf den Hauptanspruch bezogen seien. Auch das Klagepatent sei nichtig. Zwar sei der Lösungsbeschluss des Deutschen Patentamts nicht bindend; er betreffe jedoch drei Versionen für den Anspruch 1, die einen engeren Schutzbereich aufwiesen. Der Lösungsbeschluss sei nachvollziehbar darauf gestützt, dass das Schutzrecht aufgrund der vorbekannten Patentliteratur nicht rechtsbeständig sei. Auch die Ansprüche 1 und 2 des

Klagepatents seien daher nicht rechtsbeständig. Gleiches gelte für die Ansprüche 9, 11 und 21, die ebenfalls nicht erfinderisch seien.

Das *Rekursgericht* erließ die einstweilige Verfügung, machte deren Wirksamkeit vom Erlag einer Sicherheit von 500.000 EUR abhängig und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands insgesamt 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage im Sinn des § 528 Abs 1 ZPO nicht zulässig sei.

Die Beklagten hätten kein Tatsachenvorbringen erstattet, dem sich entnehmen ließe, das Klagepatent und das Klagegebrauchsmuster seien nicht rechtsbeständig. Der Hinweis auf sieben beim europäischen Patentamt anhängige Einsprüche und auf eine in Deutschland durchgeführte Löschung von drei anderen (mit dem Klagegebrauchsmuster nicht identischen) Gebrauchsmustern könne derartige Behauptungen nicht ersetzen. Da die Beklagten nicht einmal andeutungsweise auf den Kenntnisstand eines einschlägigen Fachmanns im allein maßgeblichen Prioritätszeitpunkt eingingen, sei das Vorbringen, den Schutzrechten der Klägerin fehle es an der nötigen Neuheit bzw erfinderischen Tätigkeit, bloß rechtliche Qualifikation. Für die vom Erstgericht getroffenen Feststellungen zur fehlenden Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte fehlten taugliche Tatsachenbehauptungen der Beklagten, weshalb diese Feststellungen unberücksichtigt bleiben müssten. Die Schutzrechte der Klägerin seien daher als rechtsbeständig anzusehen. Das Produkt erfülle die Merkmale all jener Ansprüche, auf welche sich der Sicherungsantrag stütze. Die Eingriffe seien daher zu bejahen. Die Zweitbeklagte sei passiv legitimiert. Für die Zulässigkeit einer einstweiligen Verfügung sei allein maßgeblich, ob die Gefahr durch Maßnahmen im Inland gebannt werden könne. Die in Österreich erlassene einstweilige Verfügung könne nach der EuGVVO auch in Deutschland vollstreckt werden. Die Zweitbeklagte habe ausdrücklich zugestanden, dass sie das Produkt nach Österreich exportiere. Eine Negativfeststellung zum Import dieses Produkts durch die Zweitbeklagte sei überschießend und widerspreche auch der Außerstreitstellung; sie habe daher für die rechtliche Beurteilung unbeachtet zu bleiben. Der von der Klägerin erhobene Beseitigungsanspruch beruhe auf § 148 PatG, der gemäß § 41 GMG auch für Gebrauchsmuster gelte. Die Klägerin hat die Sicherheit am 10. 4. 2009 erlegt.

Der außerordentliche Revisionsrekurs der Beklagten ist zulässig und berechtigt.

1.) Zur Passivlegitimation der Zweitbeklagten:

Die Klägerin stützt ihren Anspruch gegen die Zweitbeklagte darauf, dass die Zweitbeklagte Hersteller des Produkts sei und die Ware nach Österreich einführe. Dem haben die Beklagten entgegen gehalten, dass die Zweitbeklagte die Ware „aus Deutschland“ exportiere, in Österreich aber keinerlei Tätigkeit entfalte. Das Erstgericht hat die Negativfeststellung getroffen, es stehe nicht fest, dass die Zweitbeklagte das Produkt nach Österreich einführt. Die Negativfeststellung fällt - entgegen der Auffassung des Rekursgerichts - in den Rahmen des Bestreitungsverbringens. Das Rekursgericht verkennt offenbar, dass der Export eines Produkts zwar den Import desselben Produkts einschließt, dass aber Exporteur und Importeur nicht identisch sein müssen und es im Regelfall auch nicht sind. Wenn daher die Zweitbeklagte das Produkt aus Deutschland (und nach Österreich) exportiert, so folgt daraus nicht, dass sie es auch - von Österreich aus gesehen - importiert. Die Negativfeststellung widerspricht daher auch nicht dem Vorbringen, dass die Zweitbeklagte die Ware aus Deutschland exportiere.

Ist aber die Negativfeststellung der Entscheidung zugrunde zu legen, so kann gegen die Zweitbeklagte kein Unterlassungsgebot ergehen. Der Zweitbeklagten können nur Handlungen untersagt werden, die sie im territorialen Schutzbereich des Klagepatents und des Klagegebrauchsmusters begeht; wenn sie Ware aus Deutschland exportiert, wird sie nicht in

Österreich tätig, und zwar auch dann nicht, wenn Österreich Bestimmungsland des Exports ist. Dass eine Einfuhr in Österreich durch die Zweitbeklagte unmittelbar drohend bevorstünde, sodass Erstbegehungsgefahr anzunehmen wäre, behauptet die Klägerin nicht.

Das gegen die Zweitbeklagte gerichtete Sicherungsbegehren war daher abzuweisen.

2.) Zum Unterlassungsbegehren gegen die Erstbeklagte:

Die Patenterteilung schafft im Provisorialverfahren einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima-facie-Beweis für das Bestehen des Patentrechts (RIS-Justiz RS0071369); Entsprechendes gilt für den Gebrauchsmusterschutz (4 Ob 6/96). Im vorliegenden Verfahren brachten die Beklagten – abgesehen von Hinweisen auf anhängige Einsprüche und die Löschung dreier mit dem Klagegebrauchsmuster nicht identischer Gebrauchsmuster in Deutschland – lediglich vor, dem Klagepatent und dem Klagegebrauchsmuster fehle es an der nötigen Neuheit bzw erfinderischen Tätigkeit.

Dieses Vorbringen kann als bloße Rechtsfolgenbehauptung gesehen werden, die das Gericht nicht verpflichtet, ein Bescheinigungsverfahren zur Frage der Neuheit und der Erfindungshöhe einzuleiten; wenn aber das Gericht dennoch Bescheinigungen aufnimmt und Feststellungen trifft, dann sind diese Feststellungen zwar überschießend, aber nicht unbeachtlich, wenn und soweit sie sich im Rahmen der Einwendungen halten (RIS-Justiz RS0040318, RS0037972). Das trifft für die vom Erstgericht getroffenen Feststellungen zur mangelnden Neuheit und zur mangelnden Erfindungshöhe des Klagepatents und des Klagegebrauchsmusters zu. Dass sie eine schlüssige Beurteilung der Frage von Neuheit und Erfindungshöhe und damit der Rechtsbeständigkeit der Schutzrechte ermöglichen, gesteht das Rekursgericht auch selbst zu.

Die Feststellungen können jedoch nicht der Entscheidung zugrunde gelegt werden, denn die Klägerin hat in ihrem Rekurs Verfahrensmängel und unrichtige Tatsachenfeststellung geltend gemacht. Die Verfahrens- und Tatsachenrüge ist unerledigt geblieben, weil das Rekursgericht die Feststellungen als unbeachtlich erachtet hat. Das Rekursgericht wird sich daher mit dem Rekursvorbringen auseinandersetzen müssen, um beurteilen zu können, ob die Schutzrechte der Klägerin rechtsbeständig sind.

Das gegen die Erstbeklagte gerichtete Unterlassungsgebot war daher aufzuheben und die Rechtssache insoweit an das Rekursgericht zur neuerlichen Entscheidung zurückzuverweisen.

3.) Zum Rückrufbegehren:

Nach § 148 Abs 1 PatG ist der Patentverletzer zur Beseitigung des dem Gesetz widerstrebenden Zustands verpflichtet; § 41 GMG normiert einen Beseitigungsanspruch für den in seinem Gebrauchsmuster Verletzten. Für den Beseitigungsanspruch gilt ganz allgemein, dass eine Beseitigung nur aufgetragen werden darf, wenn die Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands auch tatsächlich in der Verfügungsmacht des Verletzers liegt. Die Verfügungsbefugnis des Verletzers hat der Kläger zu behaupten und zu beweisen (4 Ob 79/95 = MR 1996, 35 - VSÖ-Prüfzeichen; 4 Ob 202/05t = ÖBl 2006, 174 - Arosa). Dass auch gegen einen Unterlassungstitel verstoßen wird, solange der rechtswidrige Zustand nicht beseitigt und dies dem Verpflichteten zuzurechnen ist (3 Ob 39/06s = ecolex 2006, 918 - Red Dragon II), spricht nicht dagegen, sondern dafür, dass bei der Erlassung eines Beseitigungsgebots darauf abzustellen ist, ob der Verletzer Verfügungsbefugigt ist.

Mit ihrem Rückrufbegehren macht die Klägerin einen Beseitigungsanspruch geltend. Ihr Anspruch setzt daher – auch wenn man ihn nicht als Beseitigungsanspruch, sondern als Maßnahme zur Absicherung des Unterlassungsanspruchs auffassen wollte – die (fortbestehende) Verfügungsmacht der Erstbeklagten über die veräußerten Pflaster voraus. Dass die Erstbeklagte noch Verfügungsberechtigt wäre, hat die Klägerin weder behauptet noch bescheinigt; die Klägerin scheint nach der Fassung des Rückrufbegehrens auch selbst davon auszugehen, dass dies nicht der Fall ist. Den Beklagten soll nämlich aufgetragen werden, die

Ware „gegen Rückerstattung des Einstandspreises“ rückzurufen. Ist aber die Ware übergeben und der Kaufpreis bezahlt, dann ist der Verkäufer regelmäßig nicht befugt, noch über die Ware zu verfügen. Das Rückrufbegehren ist demnach unabhängig davon nicht berechtigt, ob eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. Es war daher abzuweisen, auch wenn erst zu klären ist, ob das Unterlassungsbegehren zu Recht besteht.

Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Klägerin war Inhaberin des die Priorität vom 16.3.2001 genießenden, eingetragenen Europäischen Patents EP 1381352 (E 364380) sowie ein österreichisches Gebrauchsmuster Nr 9258 für ein transdermales Matrixpflaster zum Verabreichen von Fentanyl und anderen Wirkstoffen. Die Erstbeklagte war österreichische Zulassungsinhaberin eines transdermalen Matrixpflasters, das sie unter der Bezeichnung „F*****“ vertrieb. Die Zweitbeklagte erzeugte dieses Produkt in Deutschland.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs beantragte die Klägerin, den Beklagten mittels einstweiliger Verfügung den Vertrieb, Verkauf, Gebrauch, Besitz und/oder Import bzw. die Verbringung nach Österreich zum Zwecke des Vertriebs, Verkaufs, Gebrauchs und/oder Besitzes von Transdermal-Pflastern zu verbieten, welche einen oder mehrere im Einzelnen genannte Ansprüche des europäischen Patents bzw. des österreichischen Gebrauchsmusters erfüllten. Darüber hinaus beantragte sie, der Erstbeklagten aufzutragen, die Produkte, welche die vorgenannten Patent- und Gebrauchsmusteransprüche verwirklichen, prompt, spätestens jedoch binnen acht Tagen ab Rechtswirksamkeit der einstweiligen Verfügung, von Zwischen- und Großhändlern gegen Rückerstattung des Einstandspreises zurück zurufen.

Die Beklagten wandten ein, den Schutzrechten der Klägerin mangelte es an der nötigen Neuheit bzw. erfinderischen Tätigkeit. Das eigene Produkt würde auch nicht in die Schutzrechte der Klägerin eingreifen, weil in den von den Schutzrechten der Klägerin umfassten Transdermal-Pflastern der Wirkstoff (insbesondere Fentanyl) im Vorrat untersättigt vorhanden wäre, während er im Produkt der Beklagten übersättigt wäre. Der von der Klägerin erhobene Beseitigungsanspruch könnte nicht neben dem Unterlassungsanspruch bestehen; im Übrigen bestünde er auch nur soweit, als den Beklagten eine rechtliche Ingerenz auf die vom Unterlassungsbegehren betroffenen Produkte zu stünde.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Das Rekursgericht erließ die einstweilige Verfügung, machte deren Wirksamkeit vom Erlag einer Sicherheit von 500.000 EUR abhängig. Die Klägerin erlegte die Sicherheit, die Beklagten befassten den Obersten Gerichtshof mit der Sache. Dieser hatte neben der strittigen Passivlegitimation der Zweitbeklagten auch die Reichweite des klägerischen Patentschutzes zu beurteilen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Nach dem für den OGH bindenden Sachverhalt stand nicht fest, dass die Zweitbeklagte das Produkt nach Österreich eingeführt hatte. Demnach konnte gegen sie kein Unterlassungsgebot ergehen. Wenn die Zweitbeklagte bloß Ware aus Deutschland exportierte, wurde sie nicht in

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

Österreich tätig, und zwar auch dann nicht, wenn Österreich Bestimmungsland des Exports wäre.

Zum geltend gemachten Unterlassungsanspruch gelangte das Höchstgericht zur Auffassung, dass ein eingetragenes Gebrauchsmuster im Provisorialverfahren einen – allenfalls durch Gegenbescheinigungen zu entkräftenden – prima facie-Beweis für das Bestehen des Rechts schaffen würde. Das gegen die Erstbeklagte gerichtete Unterlassungsgebot war aber aufzuheben und die Rechtssache insoweit an das Rekursgericht zur neuerlichen Entscheidung zurück zu verweisen, weil die Verfahrens- und Tatsachenrüge unerledigt geblieben war aufgrund unrichtiger Rechtsmeinung des Rekursgerichts. Es müsste sich nämlich mit der von den Beklagten aufgeworfenen Frage auseinandersetzen, ob die Schutzrechte der Klägerin rechtsbeständig wären.

Den geltend gemachten Beseitigungsanspruch wies der OGH ab. Für den Beseitigungsanspruch gälte ganz allgemein, dass eine Beseitigung nur aufgetragen werden dürfe, wenn die Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands auch tatsächlich in der Verfügungsmacht des Verletzers lag. Der Kläger hätte die Verfügungsbefugnis des Verletzers zumindest zu behaupten und zu beweisen bzw. zu bescheinigen. Dass auch gegen einen Unterlassungstitel verstoßen würde, solange der rechtswidrige Zustand nicht beseitigt und dies dem Verpflichteten zuzurechnen war, sprach nach Auffassung des OGH nicht dagegen, sondern dafür, dass bei der Erlassung eines Beseitigungsgebots darauf abzustellen war, ob der Verletzer verfügungsbefugt wäre.

Die Höchststrichter machten abschließend deutlich, dass mit einem Rückrufbegehren inhaltlich ein Beseitigungsanspruch geltend gemacht wurde. Den Beklagten sollte nämlich aufgetragen werden, die Ware „gegen Rückerstattung des Einstandspreises“ rückzurufen. Wurde aber die Ware übergeben und der Kaufpreis bezahlt, dann war der Verkäufer regelmäßig nicht befugt, noch über die Ware zu verfügen. Das Rückrufbegehren war demnach unabhängig davon nicht berechtigt, ob eine Schutzrechtsverletzung vorlag.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung klärt einige, die Praxis immer wieder beschäftigende Fragen des einstweiligen Schutzes von Patent- oder Gebrauchsmusterrechten. Soweit ersichtlich erstmals bejaht das Höchstgericht ausdrücklich die Zulässigkeit eines Begehrens auf Rückruf von Eingriffsgegenständen im Sicherungsverfahren.

Als erste, auf der Hand liegende Voraussetzung für einen Rückruf von rechtsverletzenden Produkten muss der zum Rückruf Verpflichtete (noch) die tatsächliche Verfügungsmacht über die Eingriffsgegenstände haben. Gleichwohl führt der 17. Senat die bisherige st Rsp¹ in Exekutionssachen fort, wonach der betreibende Gläubiger das Zuwiderhandeln, auf das er sein Exekutionsrecht stützt, konkret und schlüssig im Exekutionsantrag behaupten muss. Der Verpflichtete muss nämlich genau wissen, welches Zuwiderhandeln ihm vorgeworfen wird, und so in der Lage sein, allenfalls seine Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung nach § 36 Abs 1 Z 1 EO erheben zu können.

Der Rückruf von Produkten schafft einen unumkehrbaren Zustand, nämlich die Auflösung der Verträge über den Bezug der Produkte zwischen dem Verletzer und dessen Vertragspartnern. Insoweit widerspricht diese Maßnahme dem Wesen der *Einstweiligen* Verfügung: Nach st Rsp² darf nämlich durch die einstweilige Verfügung keine Sachlage geschaffen werden, die

¹ Jüngst OGH 17.12.2008, 3 Ob 257/08b, EvBl 2009/87 (*Nimmerrichter*), zurückgehend auf OGH 20.12.19304 Ob 564/30 – *Briefpapier Sommer*, SZ 12/312.

² Statt vieler OGH 13.9.2000, 4 Ob 166/00s – *fpo.at I*, MR 2000, 328 (*Pilz*) = *ecolex* 2001/54, 128 (*Schanda*) = ÖBI-LS 2001/31/32, 17 = ÖBI 2001, 30 (*Schramböck*) = ÖBI-LS 2001/33, 18 = ÖBI-LS 2001/34, 18 = ÖBI-LS 2001/38, 18 = RdW 2001/157, 141 = wbl 2001/69, 91 (*Thiele*) = ARD 5224/28/2001 = SZ 73/140 mwN.

im Fall eines diese Verfügung nicht rechtfertigenden Urteils nicht rückgängig gemacht werden kann.

Dennoch wird die Unumkehrbarkeit hingenommen, die darin besteht, dass die Vertragspartner des Verletzers nicht dazu verpflichtet werden können, z.B. nach Wegfall der Sicherungsentscheidung, erneut einen Vertriebsvertrag zu schließen. Damit hat der OGH aber deutlich gemacht, dass ein Rückrufbegehren auf einen Beseitigungsanspruch nach § 148 PatG (iVm § 41 GMG) gestützt werden kann.

Ausblick: Bemerkenswerterweise führen die Höchstrichter aus, dass selbst bei dogmatischer Einordnung des Rückrufbegehrens als Absicherungsmaßnahme des Unterlassungsanspruchs, die Verfügungsmacht des Verletzers über die Ware zwingend notwendige Voraussetzung der Durchsetzung darstellt.

IV. Zusammenfassung

Ein Gebrauchsmuster schafft im Verletzungsprozess die gleiche Beweislastverteilung wie ein Patent. Mit dem darauf abzielenden Unterlassungsgebot können nur Handlungen untersagt werden, die im territorialen Schutzbereich des Gebrauchsmusters begangen werden. Wird eine Ware nach Österreich exportiert, so wird der Exporteur nicht in Österreich tätig und kann daher denkmöglich nicht gegen das Schutzrecht verstoßen. Eine Beseitigung, worunter auch ein Rückruf fällt, darf nur aufgetragen werden, wenn die Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands in der Verfügungsmacht des Verletzers liegt.