

OGH Beschluss vom 12.6.2012, 4 Ob 54/12p –  
*Erstattungskodex/Warenverzeichnis*

**Fundstellen:** ecolex 2012/334, 801 (*Kucsko*) = ÖBl-LS 2012/68/69

**1. Zum Inverkehrbringen gemäß § 22 Abs 1 PatG als einer dem Patentinhaber ausschließlich vorbehaltenen Nutzungshandlung gehört nicht nur das Verkaufen, sondern jede andere Art des geschäftlichen Verbreitens, so auch die Aufnahme des Eingriffsgegenstandes in eine im geschäftlichen Verkehr verwendete Preisliste (hier: Aufnahme in das Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlags).**

**2. Der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger erfüllt gleichermaßen den Tatbestand des Feilhaltens iS des § 22 PatG.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und durch die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei N\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\*, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek und andere Rechtsanwälte in Wien, gegen die beklagte Partei S\*\*\*\*\* Gesellschaft mbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Mayer & Hermann Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 60.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 28. Februar 2012, GZ 1 R 292/11k-12, den

### **Beschluss**

gefasst:

Der außerordentliche Revisionsrekurs wird gemäß §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 528a iVm § 510 Abs 3 ZPO).

### **Begründung:**

1. Folgender Sachverhalt ist bescheinigt: Das Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlags ist eine Auflistung jener Produkte, die über öffentliche Apotheken vertrieben werden. Damit ein Arzneimittel in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger aufgenommen werden kann, bedarf es der Bestätigung des Antragstellers, dass das Arzneimittel lieferfähig ist (§ 351c Abs 1 ASVG); dies setzt einen Vertrieb über Apotheken voraus, der im Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex mittels Auszugs aus dem genannten Warenverzeichnis zu belegen ist.

2.1. Zum Begriff des Inverkehrbringens iSd § 22 Abs 1 PatG, also einer dem Patentinhaber ausschließlich vorbehaltenen Nutzungshandlung, gehört nicht nur das Verkaufen, sondern jede andere Art des geschäftlichen Verbreitens, so auch die Aufnahme des Eingriffsgegenstandes in eine im geschäftlichen Verkehr verwendete Preisliste (4 Ob 4/97k = RIS-Justiz RS0106303 unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien).

2.2. Der Oberste Gerichtshof hat zu 17 Ob 24/09t und zu 17 Ob 13/09z mit ausführlicher Begründung ausgesprochen, dass der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 PatG 1970 erfüllt (RIS-Justiz RS0125407).

3. Das Rekursgericht hat diese Rechtsprechung sinngemäß auf einen Sachverhalt angewendet, bei dem die gefährdende Partei die Listung patentverletzender Generika im Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlags unter Nennung der Verkaufspreise bereits vor Ablauf des Schutzrechts der gefährdeten Partei beantragt und erwirkt hat, ohne dabei gleichzeitig Angaben über die Lieferfähigkeit ihrer Arzneimittel gemacht zu haben, und ohne dass aus dem Warenverzeichnis ersichtlich war, dass die gelisteten Arzneimittel nicht lieferbar seien.

4. Die Beurteilung des Rekursgerichts, das untersagte Verhalten sei ebenso wie ein Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger eine dem Rechteinhaber vorbehaltene Benutzungsart, weil es (so wie der genannte Antrag) mit der Bekanntgabe eines Preises verbunden sei und eine Lieferfähigkeit - wenn auch vielleicht erst für einen Zeitraum nach Ablauf des Schutzrechts - dokumentiere, das untersagte Verhalten sei auch geeignet, zu Dispositionen der Marktgegenseite zu Lasten des Rechteinhabers zu führen, wendet die zuvor aufgezeigte höchstgerichtliche Rechtsprechung im Einzelfall zutreffend auf einen vergleichbaren Sachverhalt an.

## ***Anmerkung***\*

### **I. Das Problem**

Die klagende N-AG nahm die S-GmbH im vorliegenden Provisorialverfahren auf Unterlassung in Anspruch. Die beklagte Partei hätte die Listung patentverletzender Generika im Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlages unter Nennung der Verkaufspreise bereits vor Ablauf des Schutzrechts der klagenden Partei beantragt und erwirkt. Sie täte dies, ohne dabei gleichzeitig Angaben über die Lieferfähigkeit ihrer Arzneimittel gemacht zu haben, und ohne dass aus dem Warenverzeichnis ersichtlich war, dass die gelisteten Arzneimittel tatsächlich nicht lieferbar waren.

Das Warenverzeichnis I des Österreichischen Apothekerverlages ist eine Auflistung jener Produkte, die über öffentliche Apotheken vertrieben werden. Damit ein Arzneimittel in den Erstattungskodex des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger aufgenommen werden kann, bedarf es der Bestätigung des jeweiligen Antragsstellers, dass das Arzneimittel lieferfähig ist gemäß § 351c Abs 1 ASVG. Diese setzt einen Vertrieb über Apotheken voraus, der im Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex mittels Auszug aus dem genannten Warenverzeichnis zu belegen ist.

Die Gerichte hatten sich mit der Frage des Inverkehrbringens bzw. Feilhaltens nach § 22 PatG im Zusammenhang mit der (beantragten) Aufnahme in den Erstattungskodex zu befassen.

---

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

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH bestätigte die Erlassung der einstweiligen Verfügung. Das bereits vom Rekurs Gericht untersagte Verhalten wäre ebenso wie ein Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungsträger eine dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltene Benutzungsart. Dies deshalb, weil es (sowie der genannte Antrag) mit der Bekanntgabe eines Preises verbunden war und eine Lieferfähigkeit, wenn auch erst für einen Zeitraum nach Ablauf des Schutzrechtes dokumentieren würde. Das untersagte Verhalten wäre auch geeignet, zu Dispositionen der Marktgegenseite zulasten des Schutzrechtsinhabers zu führen. Dem Sicherungsantrag der Klägerin war daher stattzugeben.

## III. Kritische Würdigung und Ausblick

Es gehört mittlerweile zum Standardrepertoire der Patentverletzungsklage, dass der Begriff des Inverkehrbringens iS des § 22 Abs 1 PatG, als eine dem Patentinhaber ausschließlich vorbehaltenen Nutzungshandlung, nicht nur das eigentliche Verkaufen umfasst, sondern jede andere Art des geschäftlichen Verbreitens. Darunter fällt auch die Aufnahme des Eingriffgegenstands in eine im geschäftlichen Verkehr verwendete Preisliste.<sup>1</sup> Damit dürfte nunmehr endgültig mit der älteren Rsp und Lehre gebrochen sein.<sup>2</sup> Nach früher hM<sup>3</sup> war für ein Feilhalten wesentlich, dass ein Inverkehrbringen des feilgehaltenen Gegenstandes tatsächlich beabsichtigt ist. Ist dies nicht der Fall, weil zB. der Gegenstand erst für einen Zeitraum nach Patentablauf angeboten wird, liegt keine Absicht eines Inverkehrbringens während der Schutzdauer des Patentes vor, sodass eine Anwendung der Bestimmung des § 22 PatG ausscheidet.

Die jüngere Rsp<sup>4</sup> in Patensachen hat ausführlich begründet, dass der zwingend mit der Bekanntgabe des Preises und der Bestätigung der Lieferfähigkeit zu verbindende Antrag auf Aufnahme eines Arzneimittels in den Erstattungskodex des Hauptverfahrens der Österreichischen Sozialversicherungsträger den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 PatG erfüllt. Die nunmehrigen Entscheidungen reihen sich in die Rsp<sup>5</sup> des deutschen Höchstgerichtes ein, wonach bereits das Feilhalten eines nach einem patentgemäßen Verfahren hergestellten Erzeugnisses eine Patentverletzung ist, unabhängig von einer subjektiven Seite. Dies bedeutet jedoch, dass künftig hin auch in Österreich ein Generikahersteller einen Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex erst mit Patentablauf stellen darf, sofern das Patent rechtsbeständig ist und das Arzneimittel unter das Patent fällt.

**Ausblick:** Die vorliegende Entscheidung bedeutet zugleich eine Erweiterung der jüngeren Judikaturlinie.<sup>6</sup> Auf Kritik ist daher mE zurecht die erheblich vorverlagerte Ausschließungsbefugnis des Patentinhabers mit Blick auf die unionsrechtliche

---

<sup>1</sup> So bereits OGH 14.1.1991, 4 Ob 4/97k – *Preisliste*, nv, unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien zum PatG, EB 1897, abgedruckt in *Friedl/Schönherr/Thaler*, Patent- und Markenrecht (1980), 31 Anm 6 zu § 22 PatG.

<sup>2</sup> Vgl. die Nachweise bei *Weiser*, PatG<sup>2</sup> (2005), 154.

<sup>3</sup> OGH 22.5.1973, 4 Ob 315/73 – *Möbelbeschlagteil*, SZ 46/53; *Friebel/Pulitzer*, Österreichisches Patentrecht<sup>2</sup> (1972), 217.

<sup>4</sup> OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t – *Nebivolol I*, wbl 2010/60, 156 = ecolex 2010/57, 173 (*SchönherrAdocker*) = ÖBl-LS 2010/51/52/53/54/55/56 = ÖBl 2010/28, 134 = SZ 2009/154; 19.11.2009, 17 Ob 13/09z – *Nebivolol II*, ZfRV-LS 2010/19; dazu bereits *Beetz*, Die Beschränkung von Patenten und deren erster Anschein, ÖBl 2010, 110 mwN.

<sup>5</sup> BGH 5.12.2006, X ZR 76/05 – *Simvastatin*, BGHZ 170, 115 = GRUR 2007, 221 = wrp 2007, 340.

<sup>6</sup> Zustimmend *Kucska*, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2012, 802, der auch eine Lauterkeitswidrigkeit ortet.

Warenverkehrsfreiheit<sup>7</sup> gestoßen. Ein Teil der Lehre<sup>8</sup> hält demgemäß die nunmehr eröffnete Möglichkeit, die Aufnahme von Generika in das Warenverzeichnis jenes Monats, in dem der Patentschutz abläuft, zu verhindern, für geeignet, den freien Warenverkehr unverhältnismäßig einzuschränken. Darüber hinaus wird letztlich das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers über die Laufzeit des Patents ausgedehnt.

#### **IV. Zusammenfassung**

Nach nunmehr wohl gefestigten Rsp des OGH ist der Begriff des „Feilhaltens“ iS des § 22 PatG sehr weit zu verstehen, sodass es insbesondere im Arzneimittelsektor Generikaherstellern untersagt werden kann, einen Antrag auf Aufnahme in den Erstattungskodex vor dem Patentablauf der bereits geschützten Medikamente zu stellen.

---

<sup>7</sup> Vgl. Art 34 AEUV und EuGH 14.7.1994, C-17/93 – *Van der Veldt*, Slg 1994, S I-3537 = ZER 1995/130.

<sup>8</sup> *Schultes*, Patentverletzung durch Arzneimittel im Warenverzeichnis vs Warenverkehrsfreiheit, ÖBl 2013, 52.